Office de la propriété intellectuelle du Canada
Un organisme d'Industrie Canada

Canadian Intellectual Property Office
An Agency of Industry Canada

Bureau des brevets

Recueil des pratiques du Bureau des brevets

Ottawa-Gatineau, Canada
K1A 0C9

Édition 1998
Dernière mise à jour : mars 2016

Canada

CIPO OPIC

Cette publication est également offerte par voie électronique en version HTML prête à imprimer : http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/h_wr00720.html.

Pour obtenir un exemplaire de cette publication ou un format substitut (Braille, gros caractères), veuillez remplir le formulaire de demande de publication ou communiquer avec le :

Centre de services Web
Industrie Canada
235, rue Queen
Ottawa (Ontario) K1A 0H5
Canada

Téléphone (sans frais au Canada) : 1-800-328-6189
Téléphone (Ottawa) : 613-954-5031
TTY : 1-866-694-8389
Les heures de bureau sont de 8 h 30 à 17 h (heure de l'Est).
Courriel : info@ic.gc.ca

Autorisation de reproduction

À moins d'indication contraire, l'information contenue dans cette publication peut être reproduite, en tout ou en partie et par quelque moyen que ce soit, sans frais et sans autre permission d'Industrie Canada, pourvu qu'une diligence raisonnable soit exercée afin d'assurer l'exactitude de l'information reproduite, qu'Industrie Canada soit mentionné comme organisme source et que la reproduction ne soit présentée ni comme une version officielle ni comme une copie ayant été faite en collaboration avec Industrie Canada ou avec son consentement.

Pour obtenir l'autorisation de reproduire l'information contenue dans cette publication à des fins commerciales, veuillez demander l'affranchissement du droit d'auteur de la Couronne ou communiquer avec le Centre de services Web aux coordonnées ci-dessus.

© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada,
représentée par le ministre de l'Industrie, 2016
N° de catalogue lu71-4/9-2016-2F-PDF
ISBN 978-0-660-04475-1

N.B. Dans cette publication, la forme masculine désigne tant les femmes que les hommes.

Also available in English under the title *Manual of Patent Office Practice*.

RECUEIL DES PRATIQUES DU BUREAU DES BREVETS

AVANT-PROPOS

Bienvenue au *Recueil des pratiques du Bureau des brevets (RPBB)*, un guide destiné aux examinateurs de brevets, aux demandeurs, aux agents et au public, qui expose les procédures opérationnelles et les pratiques d'examen de l'Office des brevets du Canada.

Les pratiques exposées dans le RPBB découlent de l'interprétation donnée par l'Office à la *Loi sur les brevets*, aux *Règles sur les brevets* et à la jurisprudence, à la date à laquelle chaque chapitre est entré en vigueur.

Ce manuel constitue uniquement un guide et ne devrait pas être considéré comme un texte législatif dont l'application est obligatoire. En cas de contradiction entre ce guide et la loi applicable, cette dernière doit être observée.

Le manuel sera mis à jour périodiquement, compte tenu des changements relatifs au cadre législatif, réglementaire et jurisprudentiel qui régit les brevets au Canada. La date de révision d'un chapitre est mars 1998, à moins d'indication contraire, et toute révision est affichée dans le site Web de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada, à :

http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/h_wr00720.html.

Veuillez noter que la version actuelle du RPBB n'inclut pas toutes les pratiques relatives au traitement des demandes déposées avant le 1er octobre 1989.

De l'information concernant les mises à jour à venir de ce manuel, y compris les périodes de consultation publique, est accessible à :

http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr00758.html.

Les commentaires, la rétroaction et les suggestions concernant le RPBB doivent être adressés à :

Josée Pharand
(josee.pharand@canada.ca)
Office de la propriété intellectuelle du Canada
Place du Portage I
50, rue Victoria, Gatineau (QC) K1A 0C9

LISTE DES CHAPITRES

CONTACT AVEC LE BUREAU DES BREVETS version mise à jour - avril 2014	1
MISE A LA DISPONIBILITÉ DU PUBLIC ET CONSULTATION DES DEMANDES version mise à jour - avril 2014	2
DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS SUR LES DEMANDES EN INSTANCE version mise à jour – juin 2015	3
PÉTITIONS ET DÉSIGNATION D'AGENTS ET DE REPRÉSENTANTS version mise à jour - septembre 2014	4
EXIGENCES RELATIVES AU DÉPÔT ET AU COMPLÈTEMENT version – juin 2015	5
TITRE DE PROPRIÉTÉ, ENREGISTREMENT ET INVENTEURS CONJOINTS version mise à jour – juin 2015	6
DEMANDES DE PRIORITÉ version mise à jour – mai 2014	7
L'ABRÉGÉ version mise à jour – juin 2015	8
LA DESCRIPTION version mise à jour - décembre 2010	9
DESSINS version mise à jour - septembre 2015	10
REVENDICATIONS version - mars 1998	11
OBJET ET UTILITÉ version mise à jour - décembre 2009	12
EXAMEN DES DEMANDES version mise à jour – juin 2015	13
UNITÉ DE L'INVENTION version mise à jour - novembre 2013	14
ANTÉRIORITÉ, ÉVIDENCE ET DOUBLE BREVET version – janvier 2016	15
INVENTIONS MISES EN OEUVRE PAR ORDINATEUR version mise à jour - octobre 2010	16
BIOTECHNOLOGIE ET INVENTIONS MÉDICINALES version mise à jour – mars 2016	17
PROTESTATIONS ET DÉPÔTS DE DOSSIERS D'ANTÉRIORITÉSAVANTL'OCTROI version mise à jour – mai 2014	18
MODIFICATION D'UNE DEMANDE DE BREVET version mise à jour – janvier 2016	19
RETRAIT, ABANDON, RÉTABLISSEMENT, PÉREMPTION ET DÉLAIS version mise à jour – juin 2015	20
DÉCISIONS FINALES ET PRATIQUE POSTÉRIEURE AU REFUS version mise à jour - décembre 2013	21
TRAITÉ DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT) Version mise à jour – mai 2014	22
RENONCIATION, RÉEXAMEN, REDÉLIVRANCE ET CORRECTION DES ERREURS D'ÉCRITURE version mise à jour – décembre 2015	23
TAXES PÉRIODIQUES version mise à jour – décembre 2015	24
TARIF DES TAXES version mise à jour - septembre 2004	25

Chapitre 1 Communications avec le Bureau des brevets 1-1
1.01 Emplacement du Bureau des brevets 1-1
1.02 Correspondance en personne ou par la poste 1-1
1.03 Correspondance électronique 1-1
1.03.01 Transmissions par télécopieur 1-1
1.03.02 Correspondance transmise électroniquement au moyen du site Web de l'OPIC 1-2
1.04 Date de réception 1-2
1.04.01 Dépôt de documents un jour férié (*Dies non*) 1-3
1.05 Entrevues 1-4
1.06 Rétroaction de la clientèle de l'OPIC 1-5
1.07 Publications relatives aux documents de brevets canadiens 1-5

Chapitre 2 Mise à la disponibilité du public et consultation des demandes 2-1
2.01 Consultation des demandes 2-1
2.01.01 Demandes mises à la disponibilité du public 2-1
2.01.02 Effet des retraits sur la mise à la disponibilité du public 2-2
2.01.03 Confidentialité des demandes non ouvertes 2-2
2.01.04 Effet des retraits de la demande de priorité sur la mise à la disponibilité du public 2-3
2.02 Numérotation des demandes 2-3
2.02.01 Renseignements sur l'état des demandes identifiées par numéros de série 2-4
2.03 Validité et interprétation des brevets 2-4

Chapitre 3 Demandes de renseignements sur les demandes en instance 3-1
3.01 Demandes de renseignements par les demandeurs 3-1
3.02 Renseignements sur les demandes en instance (article 11 de la *Loi sur les brevets*) 3-1

Chapitre 4 Pétitions et désignation d'agents et de représentants 4-1
4.01 Pétition pour l'octroi d'un brevet 4-1
4.01.01 Correction d'erreurs d'écriture dans la pétition 4-1
4.01.02 Titre de l'invention 4-2
4.01.03 *Loi sur les inventions des fonctionnaires* 4-2
4.02 Nomination des agents de brevet 4-2
4.02.01 Nomination des coagents de brevet 4-3
4.03 Désignation d'un représentant 4-4
4.04 Déclarations du statut de petite entité 4-5
4.05 Dessin représentatif 4-6

Chapter 5 Exigences relatives au dépôt et au complètement 5-1
5.01 Portée du chapitre 5-1

5.02 Dépôt des demandes 5-1
5.03 Exigences relatives à l'obtention d'une date de dépôt 5-1
5.04 Complètement de la demande 5-2

Chapter 6 Titre de propriété, enregistrement et inventeurs conjoints 6-1
6.01 Titre de propriété 6-1
6.02 Établissement du droit au dépôt 6-1
6.02.01 Demandes de brevet déposées de façon régulière 6-2
6.02.02 Demandes PCT à la phase nationale 6-2
6.03 Enregistrement de documents 6-3
6.04 Types de documents enregistrés au Bureau des brevets 6-3
6.05 Exigences pour enregistrer un document (autre qu'une cession) 6-4
6.06 Exigences pour enregistrer une cession 6-4
6.07 Certificats d'enregistrement 6-6
6.08 Maintien d'une succession de titularité 6-6
6.09 Mécanismes de correction de cession 6-6
6.09.01 Erreur dans les dossiers du Bureau des brevets 6-7
6.09.02 Erreur dans le document de cession 6-7
6.09.03 Erreurs d'écriture 6-9
6.10 Inventeurs conjoints 6-9
6.11 Ajout et retrait d'inventeurs 6-10
6.12 Ajout et retrait de demandeurs 6-10
6.13 Juridiction de la Cour fédérale 6-10

Chapitre 7 Demandes de priorité 7-1
7.01 Portée de ce chapitre 7-1
7.02 Priorité 7-1
7.03 Demander un priorité 7-2
7.03.01 Droit de priorité 7-2
7.03.02 Transfert de propriétaire 7-3
7.03.03 Restauration du droit de propriété non disponible au Canada 7-4
7.03.04 Demandes complémentaires et priorité 7-4
7.04 Règles qui régissent les demandes de priorité 7-5
7.04.01 Exigences pour faire une demande de priorité 7-5
7.04.01*a* Document unique établissant la priorité 7-6
7.04.01*b* Multiples documents établissant la priorité 7-6
7.04.02 Demandes déposées auprès d'un organisme intergouvernemental 7-8
7.04.03 Demandes déposées auprès d'un organisme international 7-9
7.04.03*a* Demandes déposées en vertu du PCT 7-9
7.04.03*b* Demandes déposées auprès de l'Office européen des

brevets 7-10
7.04.04 Prorogations non permises 7-10
7.04.04*a* Prorogations Dies non 7-10
7.05 Date de revendication fondée sur plusieurs demandes antérieurement déposées 7-10
7.06 Retrait d'une demande de priorité 7-11
7.06.01 Confidentialité 7-12
7.07 Sujets spéciaux 7-13
7.07.01 Types de documents établissant la priorité reconnus 7-13
7.07.02 Même objet brevetable dans plusieurs documents établissant la priorité 7-14
7.07.03 Demandes de « Continuation » et « Continuation-in-part » des Etats-Unis d'Amérique 7-14

Chapitre 8 L'abrégé 8-1
8.01 L'abrégé 8-1
8.02 Signes de référence dans l'abrégé 8-2
8.03 Examen de l'abrégé 8-2
8.04 Exemples d'abrégés 8-3

Chapitre 9 La description 9-1
9.01 Portée du présent chapitre 9-1
9.02 Exigences générales en matière de divulgation 9-1
9.02.01 Divulgation suffisante 9-1
9.02.02 Le destinataire est la personne versée dans l'art 9-3
9.02.03 Description complétée par des connaissances générales 9-4
9.02.04 Énoncés trompeurs ou erronés 9-4
9.02.05 Éviter de soumettre des problèmes au destinataire 9-5
9.02.06 Théorie de l'invention 9-8
9.03 Divulgation d'une solution à un problème concret 9-8
9.04 Établissement de l'utilité 9-10
9.04.01 Prédiction valable 9-11
9.04.01*a* Divulgation du fondement factuel 9-11
9.04.01*b* Divulgation du raisonnement clair 9-12
9.04.02 Voir 15.07 9-12
9.04.03 Combinaisons 9-13
9.04.04 Voir 17.10 9-13
9.05 Sujets particuliers 9-13
9.05.01 Limites fonctionnelles 9-14
9.05.02 Divulgation d'inventions biotechnologiques 9-15
9.05.03 Demandeur établissant son propre lexique 9-15

9.05.04 Divulgation de produits portant une marque de commerce.. 9-16
9.05.05 Description par renvoi aux revendications 9-17
9.05.06 Cette sous-section a été supprimée 9-18
9.05.07 Renvois aux pratiques ou aux lois étrangères 9-18
9.06 Forme de la description 9-18
9.07 Formalités applicables aux descriptions 9-20
9.07.01 Pages de la description 9-20
9.07.02 Dessins, croquis et tableaux 9-20
9.07.03 Désignation des marques de commerce 9-21
9.07.04 Identification des documents 9-21
9.08 Modifications à la description 9-23
9.09 Mesures du Bureau visant la description 9-24

Chapitre 10 Dessins 10-1
10.01 Dessins 10-1
10.01.01 Modifications aux dessins 10-2
10.02 Photographies 10-2

Chapitre 11 Revendications 11-1
11.01 Exigences de base 11-1
11.02 Principes de construction 11-2
11.03 Clarté 11-3
11.03.01 Antécédents 11-3
11.03.02 Ambiguïté dans les revendications 11-4
11.03.03 Restrictions négatives 11-6
11.04 Complètement des revendications 11-7
11.05 Étayage 11-7
11.05.01 Renvoi à la description ou aux dessins dans les revendications 11-7
11.05.02 Portée de la description 11-9
11.05.03 Intervalles non identifiées 11-9
11.06 Revendications dépendantes 11-10
11.07 Combinaisons 11-12
11.07.01 Combinaison exhaustive 11-12
11.07.02 Voir 15.02.04 11-13
11.08 Revendications de produits 11-13
11.08.01 Revendications de produits par le procédé 11-13
11.09 Revendications de moyens 11-14
11.10 Revendications de procédé, de méthode, de mode d'emploi et d'usage 11-16

11.10.01 Revendications de procédé et de méthode 11-16
11.10.02 Revendications de mode d'emploi et d'usage 11-17
11.11 Revendications Markush 11-19
11.12 Voir 15.07 11-20
11.13 Jurisprudence 11-20

Chapitre 12 Objet et utilité 12-1
12.01 Portée du chapitre 12-1
12.02 Objet prévu par la Loi 12-1
12.02.01 Réalisation 12-1
12.02.02 Procédé 12-2
12.02.03 Machine 12-2
12.02.04 Fabrication 12-3
12.02.05 Composition de matières 12-3
12.03 Les inventions doivent prendre une forme pratique 12-3
12.03.01 Les idées ne sont pas des inventions 12-3
12.03.02 La revendication d'une forme pratique 12-4
12.04 Les inventions doivent se rattacher à des domaines de la technologie 12-5
12.04.01 Relation de l'objet revendiqué avec un domaine de la technologie 12-5
12.04.02 Directives relatives aux domaines non technologiques 12-6
12.05 Objet non brevetable 12-7
12.05.01 Principes scientifiques et conceptions théoriques 12-7
12.05.02 Méthodes de traitement médical ou de chirurgie 12-8
12.05.03 Formes de vie supérieures 12-8
12.05.04 Formes d'énergie 12-9
12.06 Directives relatives à des objets particuliers 12-9
12.06.01 Caractéristiques présentant un intérêt exclusivement intellectuel ou esthétique 12-10
12.06.02 Schémas, plans, règles et processus mentaux 12-10
12.06.03 Beaux-arts 12-11
12.06.04 Imprimés 12-12
12.06.05 Jeux 12-14
12.06.06 Inventions informatiques 12-14
12.06.06*a* Revendications de méthodes portant sur des inventions informatiques 12-15
12.06.06*b* Revendications de dispositifs reliées à l'ordinateur 12-15
12.06.07 Substrats supports et dispositifs de stockage 12-18
12.06.08 Nouvelles utilisations 12-19

12.06.08*a* Utilisations de moyens nouveaux et inventifs ... 12-20
12.06.08*b* Utilisations visant l'obtention de résultats non analogues ... 12-20
12.06.08*c* Utilisations visant l'obtention de résultats analogues. ... 12-21
12.06.08*d* Utilisations médicales ... 12-22
12.06.08*e* Utilisations de méthodes ... 12-23
12.07 Rapports du Bureau des brevets sur l'objet ... 12-24
12.08 Utilité ... 12-25
12.08.01 Caractère opérationnel ... 12-25
12.08.02 Caractère contrôlable et reproductible ... 12-26
12.08.03 Établissement de l'utilité ... 12-27
12.08.04 Prédiction valable ... 12-27
12.08.04*a* Fondement factuel ... 12-28
12.08.04*b* Raisonnement valable ... 12-28
12.08.04*c* Divulgation appropriée ... 12-29
12.08.05 Date pertinente ... 12-29
12.08.06 Suffisance de la description ... 12-30
12.09 Rapports du Bureau des brevets sur l'utilité ... 12-32

Chapitre 13 Examen des demandes ... 13-1
13.01 Portée du présent chapitre ... 13-1
13.02 Requête d'examen ... 13-1
13.03 Devancement d'examen ... 13-2
13.03.01 Devancement d'examen (ordonnance spéciale) ... 13-2
13.03.02 Demandes de brevet liées à des technologies vertes ... 13-3
13.03.03 Autoroute du traitement des demandes de brevet (ATDB) ... 13-3
13.04 Examen ... 13-4
13.04.01 Examen des abrégés, des descriptions et des dessins ... 13-4
13.05 Examen des revendications à l'aide de l'interprétation téléologique ... 13-4
13.05.01 Étapes de l'interprétation téléologique ... 13-5
13.05.02 Considérations en vue d'interpréter la revendication ... 13-6
13.05.02*a* Utiliser une approche équitable, équilibrée et éclairée ... 13-6
13.05.02*b* Déterminer le problème et sa solution ... 13-6
13.05.02*c* Établir quels éléments de la revendication apportent une solution au problème déterminé ... 13-8
13.05.03 Examen après l'interprétation des revendications ... 13-9
13.05.04 Exemples d'interprétation téléologique ... 13-10
13.06 Recherche des antériorités ... 13-18
13.07 Rapports de l'examinateur ... 13-19

13.07.01 Exigences de l'article 29 des Règles 13-21
13.07.02 Exigences de l'article 89 des Règles 13-23
13.07.03 Exigences de l'article 104.1 des Règles 13-23
13.07.04 Retrait d'un rapport de l'examinateur 13-23
13.08 Modification de la demande 13-23
13.09 Décision finale 13-24
13.10 Rejet de la demande de brevet 13-24
13.11 Acceptation et avis d'acceptation 13-24
13.12 Retrait d'acceptation 13-25
13.13 Délivrance d'un brevet 13-26

Chapitre 14 Unité de l'invention 14-1
14.01 Portée du présent chapitre 14-1
14.02 Unité de l'invention 14-1
14.03 Sens d'« une seule invention » 14-2
14.04 Conformité de la norme canadienne en matière d'unité avec la norme du PCT 14-3
14.05 Concept inventif général 14-4
14.06 Évaluations *a priori* et *a posteriori* 14-5
14.07 Examen de l'unité de l'invention 14-8
14.07.01 Contenu du rapport 14-10
14.07.02 Expliquer une irrégularité pour absence d'unité 14-10
14.07.03 Quand signaler une irrégularité pour l'absence d'unité 14-11
14.07.04 Répondre à une demande 14-12
14.07.05 Choix d'une invention 14-13
14.07.06 Renvoi au commissaire aux brevets 14-13
14.08 Directives détaillées 14-14
14.08.01 Revendications concernant différentes catégories d'invention 14-15
14.08.02 Unité sans revendication de l'élément inventif chaînon 14-17
14.08.03 Unité de l'invention et utilité 14-19
14.08.04 Groupements de type Markush et listes de variantes 14-20
14.08.05 Produits intermédiaires et produits finals 14-20
14.08.06 Méthodes de préparation en plusieurs étapes 14-23
14.08.07 Unité et dispositions restrictives 14-24
14.08.08 Exemples additionnels 14-26
14.09 Droit de déposer une demande complémentaire 14-26
14.10 Exigences concernant le dépôt d'une demande complémentaire 14-26
14.11 Sens de « demande originale » 14-27
14.12 Délais 14-28
14.13 Examen des demandes complémentaires 14-28

Chapitre 15 Antériorité, évidence et double brevet 15-1
15.01 Antériorité 15-1
15.01.01 Art antérieur lors de l'évaluation de l'antériorité 15-1
15.01.01*a* Autoantériorité 15-2
15.01.01*b* Antériorité d'un tiers 15-2
15.01.01*c* Antériorité de premier déposant fondée sur la date de dépôt 15-3
15.01.01*d* Antériorité d'un premier déposant fondée sur la date de priorité 15-3
15.01.02 Évaluation de l'antériorité 15-5
15.01.03 Antériorité découlant de la vente ou de l'utilisation antérieure 15-9
15.01.04 Divulgation implicite ou inhérente 15-9
15.01.05 Antériorité fondée sur les enseignements connexes 15-12
15.02 Évidence 15-12
15.02.01 Art antérieur lors de l'évaluation de l'évidence 15-13
15.02.01*a* Évidence et divulgations antérieures découlant du demandeur 15-13
15.02.01*b* Évidence et divulgations découlant d'un tiers 15-14
15.02.02 Évaluation de l'évidence 15-14
15.02.02*a* Personne versée dans l'art (Étape 1*a*)) 15-15
15.02.02*b* Connaissances générales courantes (Étape 1*b*)) 15-17
15.02.02*c* Identification du concept inventif (Étape 2) 15-17
15.02.02*d* Recenser les différences entre le concept inventif et l'état de la technique (Étape 3) 15-18
15.02.02*e* Les différences constituent-elles une étape inventive? (Étape 4) 15-19
15.02.03 Considérations relatives à l'*essai allant de soi* 15-22
15.02.04 Juxtapositions 15-24
15.02.05 Évidence et utilité 15-25
15.02.06 Évidence des revendications antériorisées 15-26
15.03 Date de revendication 15-27
15.04 Délai de grâce 15-27
15.05 Établissement de la date de publication des antériorités 15-28
15.05.01 Vérification de la validité des documents de priorité 15-29
15.06 Double brevet 15-29
15.06.01 Chevauchement 15-31
15.06.02 Brevet existant 15-32
15.06.03 Demandes en co-instance 15-33
15.06.04 Division à la direction du Bureau 15-33
15.07 Sélections 15-34

15.08 Dispositions restrictives 15-37

Chapitre 16 Inventions mises en œuvre par ordinateur 16-1
16.01 Portée du chapitre 16-1
16.02 Objet 16-2
16.02.01 Réalisation 16-2
16.02.02 Procédé 16-3
16.02.03 Machine 16-3
16.02.04 Fabrication 16-5
16.02.05 Composition de matières 16-5
16.03 Examen des revendications visant des ordinateurs 16-5
16.03.01 Adaptation d'un ordinateur pour résoudre un problème 16-6
16.03.02 Brevetabilité et programmation 16-6
16.03.03 Exemples 16-8
16.04 Utilité 16-13
16.05 Suffisance 16-14
16.05.01 Description écrite et habilitation 16-14
16.05.02 Code source ou pseudocode 16-16
16.05.03 Connaissances générales courantes et programmation 16-16
16.06 Nouveauté 16-17
16.06.01 Antériorité découlant d'une utilisation antérieure 16-18
16.07 Ingéniosité 16-19
16.08 Revendications 16-19
16.08.01 Revendications visant des méthodes mises en œuvre par ordinateur 16-20
16.08.02 Revendications visant des ordinateurs 16-20
16.08.03 Revendications visant des systèmes 16-20
16.08.04 Revendications visant des produits logiciels 16-21
16.08.05 Énoncés de moyens dans les revendications 16-23
16.08.06 Types de revendications mixtes 16-24
16.09 Sujets spéciaux 16-24
16.09.01 Interfaces graphiques 16-25
16.09.02 Structures de données 16-31
16.09.03 Bases de données 16-33
16.09.04 Programmes de conception assistée par ordinateur 16-36
16.09.05 Signaux 16-40

Chapitre 17 Biotechnologie et inventions médicinales 17-1
17.01 Portée du présent chapitre 17-1
17.02 Matière vivante 17-1

17.02.01 Formes de vie supérieures et inférieures 17-2
17.02.02 Organes et tissus 17-5
17.02.03 Procédés visant à produire des formes de vie 17-6
17.02.03a* (antérieurement 17.02.03) Méthodes médicales et chirurgicales 17-10
17.02.04 Bioinformatique 17-13
17.03 Utilité 17-5
17.03.01 Établissement de l'utilité 17-17
17.03.02 Prédiction valable 17-17
17.03.02*a* Fondement factuel 17-18
17.03.02*b* Raisonnement clair 17-19
17.03.02*c* Divulgation suffisante 17-19
17.03.03 Date pertinente 17-20
17.03.04 Décisions du Bureau relatives à l'utilité 17-20
17.04 Description suffisante 17-24
17.05 Acides nucléiques et protéines 17-25
17.05.01 Définition en fonction de la structure 17-26
17.05.02 Définition en fonction des limites fonctionnelles 17-27
17.05.03 Terminologie des acides nucléiques et des acides aminés 17-29
17.05.04 Hybridation d'acides nucléiques 17-30
17.05.05 Méthodes d'alignement de séquences 17-30
17.05.06 Considérations relatives à l'évidence 17-31
17.05.07 Listage des séquences 17-32
17.05.07*a* Exigences relatives à un listage des séquences 17-33
17.05.07*b* La norme PCT de listage des séquences 17-34
17.05.07*c* Correction d'un listage des séquences 17-34
17.05.07*d* Identification d'un listage des séquences 17-35
17.05.07*e* Divers symboles figurant dans un listage des séquences 17-35
17.06 Dépôts de matière biologique 17-36
17.06.01 Considérations relatives à la description suffisante 17-36
17.06.02 Considérations relatives à l'antériorité 17-38
17.07 Revendications 17-40
17.07.01 Sélections 17-40
17.07.02 Réserves 17-42
17.07.02*a* Réserves et utilité 17-42
17.07.02*b* Réserves et unité 17-42
17.07.02*c* Réserves et éléments non essentiels 17-43
17.07.03 Voir 17.11 17-44
17.07.04 Voir 17.05.02 17-44

17.07.05 Portée des revendications 17-44
17.07.05*a* Renvoi à la description 17-45
17.08 Produits particuliers 17-46
17.08.01 Anticorps 17-46
17.08.01*a* Anticorps « génériques » et polyclonaux 17-47
17.08.01*b* Anticorps monoclonaux 17-50
17.09 Cette section a été délibérément laissée en blanc 17-53
17.10 Combinaisons chimiques synergiques 17-53
17.11 Revendications sur les inventions en aval 17-54
Appendix 1 Dépôts de matière biologique 17-56
Appendix 2 Étapes pour l'obtention d'échantillons de matières biologiques. 17-61

Chapitre 18 Protestations et dépôts de dossiers d'antériorité avant l'octroi 18-1
18.01 Dépôts de dossiers d'antériorités 18-1
18.02 Protestations 18-1
18.03 Application des protestations ou des dépôts de dossiers d'antériorités 18-2
18.04 Confidentialité 18-3

Chapitre 19 Modification d'une demande de brevet 19-1
19.01 Modification d'une demande de brevet 19-1
19.02 Format et exigences pour la soumission des modifications 19-1
19.02.01 Identification de la demande 19-3
19.02.02 Authentification du correspondant autorisé 19-3
19.02.03 Déclaration à l'appui 19-4
19.02.04 Pages de remplacement et nouvelles pages 19-4
19.03 Nouvel objet brevetable 19-5
19.04 Modification volontaire 19-6
19.05 Modifications d'une demande PCT 19-7
19.06 Modification en réponse à un rapport d'examen 19-7
19.07 Modification en réponse à une *décision finale* 19-8
19.08 Modification après acceptation 19-9
19.09 Modification après le retrait de l'avis de l'acceptation du commissaire 19-11
19.10 Modification après le paiement de la taxe finale 19-11
19.10.01 Modification après acceptation soumises avec la taxe finale 19-12
19.11 Modification après l'omission de payer la taxe finale 19-13

Chapitre 20 Retrait, abandon, rétablissement, péremption et délais 20-1

20.01 Retrait d'une demande 20-1
20.02 Abandon 20-1
20.03 Rétablissement 20-2
20.04 Brevet périmé 20-3
20.05 Délais 20-4
20.05.01 Délais exprimés en « mois » 20-4
20.05.02 Délais expirant un jour férié 20-4
20.05.03 Prorogations 20-5

Chapitre 21 Décisions finales et pratique postérieure au refus 21-1
21.01 Portée du présent chapitre 21-1
21.02 Aperçu 21-1
21.03 Examen précédant un refus 21-3
21.04 Refus d'une demande 21-4
21.04.01 Le rapport de la *décision finale* 21-6
21.05 Réponses à une *décision finale* 21-7
21.05.01 Réponses qui réfutent les motifs de refus 21-7
21.05.02 Réponses qui ne réfutent pas les motifs de refus 21-8
21.06 Le *résumé des motifs* 21-9
21.07 Révision d'une demande refusée 21-10
21.07.01 Renvoi à la Commission d'appel des brevets 21-11
21.07.02 Communication avec le demandeur 21-11
21.07.03 Questions soulevées au cours du processus de révision .. 21-12
21.07.03*a* Clarification de certaines questions 21-13
21.07.04 Possibilité de se faire entendre 21-14
21.07.05 Décisions sans audience 21-15
21.07.06 Recommandation au commissaire 21-15
21.08 La décision du commissaire 21-16
21.08.01 Refus non justifié et demande acceptable 21-16
21.08.02 Demande rejetée 21-17
21.08.03 Modifications demandées par le commissaire 21-17
21.09 Appels des décisions du commissaire 21-18
21.10 Traitement à la suite d'une décision de la Cour 21-18

Chapitre 22 Traité de Coopération en matière de brevets (PCT) 22-1
22.01 Traité de Coopération en matière de brevets (PCT) 22-1

Chapitre 23 Renonciation, réexamen, redélivrance et correction des erreurs d'écriture 23-1
23.01 Renonciation 23-1
23.01.01 Dépôt d'une renonciation 23-1
23.01.02 Les rôles du Bureau des brevets et des tribunaux 23-2

23.01.03 Effet d'une renonciation 23-2
23.02 Réexamen 23-3
23.02.01 La demande 23-4
23.02.02 Première étape du réexamen : décision quant à un nouveau point de fond vis-à-vis de la brevetabilité 23-6
23.02.03Deuxième étape du réexamen 23-8
23.02.04 Achèvement du réexamen 23-9
23.02.05 Effets du constat de réexamen 23-11
23.02.06 Appels portant sur le réexamen 23-11
23.03 Redélivrance 23-12
23.03.01 Délai pour déposer une demande de redélivrance 23-12
23.03.02 Le brevet doit être « défectueux ou inopérant » 23-12
23.03.02*a* L'erreur et l'intention du demandeur 23-13
23.03.03 Description et mémoire descriptif insuffisants 23-15
23.03.04 Revendiquer plus ou moins 23-15
23.03.05 Même invention 23-15
23.03.06 La demande de redélivrance 23-16
23.03.06*a* Formule 1 de l'annexe I 23-16
23.03.07 Examen d'une demande de redélivrance 23-17
23.03.08 Demandes de redélivrance multiples 23-19
23.03.09 Redélivrance d'un brevet redélivré 23-20
23.03.10 Effet d'un brevet redélivré 23-20
23.03.11 Appel portant sur le rejet d'une demande de redélivrance 23-20
23.04 Correction des erreurs d'écriture en vertu de l'article 8 de la *Loi sur les brevets* 23-21
23.04.01 Demande de correction d'une erreur d'écriture déposée en vertu de l'article 8 23-22
23.04.02 Traitement d'une demande de correction d'une erreur d'écriture déposée en vertu de l'article 8 23-22
23.04.03 Effet de la correction d'une erreur d'écriture en vertu de l'article 8 23-23
23.05 Correction des erreurs d'écriture en vertu de l'article 35 des *Règles sur les brevets* 23-24
23.05.01 Demande de correction d'une erreur d'écriture déposée en vertu de l'article 35 23-24
23.05.02 Traitement d'une demande de correction d'une erreur d'écriture déposée en vertu de l'article 35 23-24
23.05.03 Effet de la correction d'une erreur d'écriture en vertu de l'article 35 23-25

Chapitre 24 Taxes périodiques 24-1
24.01 Maintien des demandes de brevets en état 24-1
24.02.01 Dates d'échéance des taxes périodiques pour le maintien d'une demande en état 24-1
24.02.02 Retard et non-paiement des taxes périodiques pour le maintien d'une demande en état 24-2
24.02.03 Responsabilité en regard du paiement des taxes périodiques pour le maintien des demandes en état 24-2
24.02 Maintien des droits conférés par les brevets en état 24-3
24.03.01 Dates d'échéance des taxes périodiques pour le maintien des droits conférés par un brevet en état 24-4
24.03.02 Retard et non-paiement des taxes périodiques pour le maintien des droits conférés par un brevet en état 24-4
24.03.03 Responsabilité en regard du paiement des taxes périodiques pour le maintien des droits conférés pars des brevets en état 24-5
24.03 Renseignements relatifs aux taxes périodiques disponibles à partir de la Base de données sur les brevets canadiens 24-5

Chapitre 25 Tarif des taxes (en vigueur le 26 juillet 2004) 25-1
25.00 Introduction 25-1
25.00.01 Dispositions transitoires (en vigueur le 1er janvier 2004) 25-1
25.01 Partie I de l'Annexe II (Article 3) des *Règles sur les brevets* – Demandes 25-2
25.02 Partie II de l'Annexe II (Article 3) des *Règles sur les brevets* - Demandes internationales 25-3
25.03 Partie III de l'Annexe II (Article 3) des *Règles sur les brevets* - Brevets 25-4
25.04 Partie IV de l'Annexe II (Article 3) des *Règles sur les brevets* - Dispositions générales 25-5
25.05 Partie V de l'Annexe II (Article 3) des *Règles sur les brevets* - Renseignements et copies 25-6
25.06 Partie VI de l'Annexe II (Article 3) des *Règles sur les brevets* - Taxes pour le maintien en état 25-7
25.07 Partie VII de l'Annexe II (Article 3) des *Règles sur les brevets* - Agents de brevets 25-8

Chapitre 1
Communications avec le Bureau des brevets

1.01 Emplacement du Bureau des brevets

Avril 2014

Le Bureau des brevets est situé à la Place du Portage I, au 50, rue Victoria, Gatineau (Québec). Nos heures d'ouverture sont de 8h30 à 17h du lundi au vendredi (à l'exception des jours fériés).

Le numéro de téléphone du Centre de services à la clientèle est le 1-866-997-1936; le numéro de téléphone de la Salle du courrier de l'OPIC est le 819-997-1727; et le numéro de téléphone des Finances est le 819-994-2269.

1.02 Correspondance en personne ou par la poste

Avril 2014

Toute correspondance destinée au commissaire aux brevets ou au Bureau des brevets doit être conforme aux articles 5, 7, 8 et 9 des *Règles sur les brevets* et doit être adressée au :

Commissaire aux brevets
Office de la propriété intellectuelle du Canada
Place du Portage I
50, rue Victoria, bureau C-114
Gatineau (Québec) K1A 0C9

Toute correspondance destinée au commissaire peut aussi être physiquement livrée au service du courrier recommandé de Postes Canada ou à tout établissement désigné inscrit dans la *Gazette du Bureau des brevets* (GBB).

1.03 Correspondance électronique

Avril 2014

La correspondance envoyée sous forme électronique par télécopieur ou en ligne conformément à l'article 8.1 de la *Loi sur les brevets* tient lieu d'original; il n'est donc pas nécessaire d'envoyer un duplicata sur copie papier.

1.03.01 Transmissions par télécopieur

Le Bureau des brevets accepte les demandes et les autres pièces de correspondance transmises par télécopieur. Les envois doivent être adressés au commissaire aux brevets à l'un des numéros suivants (télécopieur de la salle du courrier de l'OPIC) :

819-953-CIPO (953-2476) ou
819-953-OPIC (953-6742)

Le rapport de transmission électronique constituera votre accusé de réception.

La correspondance par télécopieur qui est transmise par tout numéro de télécopieur autre que ceux indiqués ci-dessus, y compris ceux des établissements désignés, sera considérée comme n'ayant pas été reçue.

Quand vous transmettez, par télécopieur, un document qui doit être accompagné d'une taxe, vous devez inclure le formulaire de paiement des frais de l'OPIC.

1.03.02 Correspondance transmise électroniquement au moyen du site Web de l'OPIC

La correspondance destinée au commissaire aux brevets aux fins du dépôt d'une demande de brevet peut être transmise par voie électronique

Toute autre correspondance destinée au commissaire aux brevets concernant une demandes ou une brevet (p. ex., paiements de taxes, enregistrement de documents, demande d'entrée en phase nationale d'une demande internationale) peut être transmise électroniquement.

Les exigences ayant trait à la présentation des documents prévues aux articles 69 et 70 des *Règles sur les brevets* s'appliquent à la correspondance transmise électroniquement, y compris par télécopieur. Les pages du site Web données ci-dessus fournissent les formats acceptés des documents transmis électroniquement par le site Web de l'OPIC.

1.04 Date de réception

Avril 2014

Conformément à ce qui précède:

- Le courrier destiné au Bureau des brevets et livré, durant les heures d'ouverture, aux bureaux de l'OPIC à Gatineau se verra attribuer la date de réception à l'OPIC.

- Le courrier destiné au Bureau des brevets et livré, durant les heures d'ouverture, à un des bureaux régionaux d'Industrie Canada se verra attribuer la date de réception au bureau régional en question, si et seulement si, à cette date, les bureaux de l'OPIC sont ouverts à Gatineau. Si à cette date, les bureaux à Gatineau sont fermés, le courrier livré aux bureaux régionaux se verra attribuer comme date de réception à l'OPIC la date du prochain jour ouvrable. Par exemple, le courrier destiné au Bureau des brevets et livré le 24 juin au bureau régional d'Industrie Canada à Toronto ne se verra pas attribuer la date de réception du 24 juin, puisque les bureaux à Gatineau sont fermés à cette date. Donc, le courrier livré le 24 juin aux bureaux régionaux aura comme date de réception à l'OPIC la date du prochain jour ouvrable.

- Comme le service de courrier recommandé de Postes Canada est considéré comme un établissement désigné, le courrier destiné au Bureau des brevets et livré par courrier recommandé, service offert aux comptoirs postaux de Postes Canada, se verra également attribuer la date timbrée sur l'enveloppe par Postes Canada, à condition qu'à cette date les bureaux de l'OPIC à Gatineau soient ouverts. Si les bureaux à Gatineau sont fermés, le courrier se verra attribuer comme date de réception à l'OPIC la date du prochain jour ouvrable.

- Le courrier destiné au Bureau des brevets et livré par mode de transmission électronique, y compris par télécopieur, est réputé reçu par le commissaire, le jour où il a été transmis avant minuit, heure locale, au Bureau des brevets à Gatineau. Si la correspondance est transmise électroniquement un jour où le Bureau des brevets est fermé au public, elle est réputée reçue le jour ouvrable suivant.

1.04.01 Dépôt de documents un jour férié (*Dies non*)

Selon l'article 26 de la *Loi d'interprétation*, lorsqu'une personne choisit de livrer un document à un établissement désigné, y compris au Bureau des brevets à Gatineau, à un bureau régional d'Industrie Canada ou à un établissement de courrier recommandé dans une province où il y a un jour férié fédéral, provincial ou territorial, tout délai fixé pour le dépôt du document, qui expire un jour férié, peut être prorogé jusqu'au jour non férié suivant. Dans le cas d'un jour férié provincial ou territorial, il convient de souligner que le droit à la prorogation dépend de l'établissement auquel le document est livré et non du lieu de résidence de la personne pour laquelle le document est déposé ou de son agent. À cet égard, les documents envoyés au Bureau des brevets par un moyen électronique, y compris un télécopieur, seraient réputés être livrés à Gatineau, au Québec.

Le Bureau des brevets n'a aucun moyen de faire le suivi sur les établissements auxquels des documents sont livrés. En conséquence, si le délai pour le dépôt d'un

document expire un jour férié provincial ou territorial et qu'une personne le livre seulement le jour non férié suivant, le Bureau des brevets tiendra pour acquis que le document a été livré à un établissement qui justifierait une prorogation du délai. Dans de telles circonstances, il incombe au déposant de s'assurer qu'il a droit à une telle prorogation.

En plus des prorogations indiquées aux paragraphes précédents, le paragraphe 78(1) de la *Loi sur les brevets* stipule que tout délai relatif à un brevet qui expire un jour où le Bureau des brevets est fermé au public est réputé prorogé jusqu'au jour de réouverture du Bureau des brevets. Toute personne a droit à une telle prorogation, quel que soit son lieu de résidence ou l'établissement auquel les documents sont livrés.

Le Bureau des brevets estime que l'article 26 de la *Loi d'interprétation* s'applique aux demandes internationales du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) déposées au Canada. Par conséquent, lorsqu'un délai prévu dans le cadre du PCT pour le dépôt d'un document au Canada expire un jour férié provincial ou territorial, si le déposant livre le document en question le jour non férié suivant, le Bureau des brevets tiendra pour acquis que le document a été livré à un établissement où une prorogation du délai est justifiée. Toutefois, il ne se prononce pas sur l'acceptation éventuelle de ces prorogations par d'autres pays; il incombera à la personne qui dépose le document de vérifier si elle a droit à une prorogation, dans d'autres pays qui l'intéressent, en vertu de la règle 80.5 du *Règlement d'exécution du PCT* ou d'une autre loi pertinente.

Vous trouverez sur le site Web de l'OPIC une liste des jours que le Bureau des brevets a indiqué comme n'étant pas des jours fériés pour l'administration fédérale, mais des jours fériés dans au moins une province ou un territoire (vous rendre à *Jours fériés provinciaux ou territoriaux*).

Cette page du site Web fournit également la liste des jours où les bureaux de l'OPIC sont fermés au public pour l'application du paragraphe 78(1) de la *Loi sur les brevets* (vous rendre à *Jours de fermeture des bureaux de l'OPIC au public*).

1.05 Entrevues

Avril 2014

Sous réserve des conditions prescrites au paragraphe 6(3) des *Règles sur les brevets*, le correspondants autorisé, le demandeur et l'agent peuvent rencontrer l'examinateurs pour discuter de leurs demande en instance. À cette fin, il faut fixer à l'avance un rendez-vous afin que l'examinateur puisse se libérer et se préparer pour discuter du traitement de la demande. Lorsqu'un agent a été nommé, ce dernier doit assister à l'entrevue ou l'avoir autorisée.

Une entrevue concernant le traitement d'une demande, y compris d'une demande

qui fait l'objet d'une décision finale, peut être demandée à tous les stades du traitement; elle sera menée par l'examinateur chargé de la demande. Lors de l'entrevue, l'examinateur peut donner plus d'explications au sujet des irrégularités qu'il a soulevées dans un rapport ou éclaircir certains points concernant l'invention. Toutefois, les entrevues ne remplacent pas le traitement normal d'une demande. Lors d'une entrevue l'examinateur ne formulera pas d'opinions verbales et ne s'engagera pas à accepter des modifications au mémoire descriptif.

Dans le cas d'une entrevue avec un nouvel examinateur en formation, un examinateur principal ou un chef de section du Bureau des brevets y assistera également. Les questions qui ne sont pas liées à l'examen des demandes sont soumises à la section appropriée du Bureau des brevets.

Le commissaire ne rencontre pas les demandeurs ou les agents au sujet des problèmes concernant le traitement de demandes particulières.

1.06 Rétroaction de la clientèle de l'OPIC

Avril 2014

Conformément à l'engagement qu'il a pris d'améliorer ses services, le Bureau des brevets encourage les clients à faire des observations. Les commentaires sont les bienvenus par le truchement du système électronique de rétroaction de la clientèle de l'OPIC.

Grâce à un formulaire en ligne, les clients peuvent soumettre des plaintes, des commentaires ou des compliments. Ceux qui souhaitent obtenir une réponse sont invités à fournir leur nom et leurs coordonnées. La rétroaction peut également être soumise de façon anonyme.

Lorsqu'une réponse est nécessaire, l'OPIC fournira une réponse initiale dans un délai de cinq jours ouvrables. Les questions générales sont traitées par le Centre de service à la clientèle de l'OPIC. Les questions ou les problèmes de nature plus technique sont transmis aux experts concernés du Bureau des brevets.

Le système électronique de rétroaction de la clientèle de l'OPIC a pour objet d'aider les clients de l'organisation à faire des observations sur les services et à résoudre des problèmes, le cas échéant. La rétroaction est également utilisée en vue d'aider l'OPIC à mieux comprendre en quoi ses services peuvent être améliorés.

Il est à noter que le système de rétroaction ne peut servir au traitement d'une demande ni à répondre à une requête officielle du Bureau des brevets.

1.07 Publications relatives aux documents de brevets canadiens

Communications avec le Bureau des brevets

Avril 2014

La *Gazette du Bureau des Brevets* (GBB) paraît chaque mardi. Elle inclut la liste des demandes de brevets mises à la disponibilité du public et des brevets délivrés pour la semaine se terminant le mardi de la publication, ainsi que des avis importants.

Certaines parties d'une demande et certains renseignements administratifs sont accessibles sur le site Web de l'OPIC après qu'une demande aura été mise à la disponibilité du public. Si aucun examen n'a été demandé avant que la demande soit mise à la disponibilité du public, l'abrégé, la description, les revendications et les dessins déposés initialement, de même que des renseignements administratifs limités seront accessibles. Lorsqu'un examen est requis avant que la demande soit mise à la disponibilité du public et que des modifications ont été consignées avant que la demande soit mise à la disponibilité du public, les documents modifiés seront accessibles. Si un brevet est délivré, ces renseignements sont remplacés par l'abrégé, la description, les revendications et les dessins délivrés.

Il est également possible de consulter en personne l'historique de poursuite complet d'une demande ou d'un brevet au bureau de l'OPIC à Gatineau, ou de les acheter auprès de la Section de la diffusion des données et des documents ou en communiquant avec:

Section de la diffusion des données et des documents
Office de la propriété intellectuelle du Canada
Industrie Canada
Place du Portage I
50, rue Victoria, bureau C-229
Gatineau (Québec) K1A 0C9

Tél. : 1 866 997-1936 (de 8 h 30 à 16 h 30 HNE)
Téléc. : 819-953-9969

Chapitre 2
Mise à la disponibilité du public et consultation des demandes

2.01 Consultation des demandes

Avril 2014

En vertu de l'article 10 de la *Loi sur les brevets*, toutes les demandes mises à la disponibilité du public, protestations associées à une demande ouverte, tous les dossiers d'antériorité déposés en vertu de l'article 34.1 de la *Loi sur les brevets* lorsqu'ils sont associés à un dossier de demande ouverte, tous les brevets et dossiers de réexamen ainsi que tous les documents qui s'y rapportent pourront être consultés sur demande au Bureau des brevets ou à l'aide du formulaire de commande en ligne de l'OPIC (consulter le chapitre 1.07 du RPBB).

Pour les fins du présent recueil, une demande disponible au public est dite « ouverte » ou « mise à la disponibilité du public ».

2.01.01 Demandes mises à la disponibilité du public

Toutes les demandes de brevet, à l'exception de celles déposées avant le 1er octobre 1989 et les documents qui s'y rattachent seront mis à la disponibilité du public à l'expiration d'une période de confidentialité de dix-huit mois (paragraphe 10(2) de la *Loi sur les brevets*). Cette période correspond à une des suivantes :

i) dix-huit mois suivant la date de dépôt au Canada;

ii) lorsqu'il existe une demande de priorité, dix-huit mois suivant la première date de dépôt de toutes les demandes déposées précédemment de façon régulière, sur laquelle se fonde la demande.

Les demandes déposées en vertu du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) ont automatiquement le Canada comme pays désigné. Ces demandes sont publiées par l' l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) dix-huit mois suivant leur dépôt ou, lorsqu'une demande de priorité a été déposée, dix-huit mois suivant la première date de priorité revendiquée. Si une demande entre en phase nationale après la date de publication de l'OMPI, la demande et les documents qui s'y rattachent seront accessibles au public au Bureau des brevets lorsqu'ils entreront en phase nationale.

Conformément au paragraphe 10(2) de la *Loi sur les brevets*, un demandeur peut faire une requête écrite pour mettre une demande à la disponibilité du public avant l'expiration de la période de confidentialité.

La *Gazette du Bureau des brevets* présente une liste des demandes mises à la disponibilité du public chaque semaine.

Une demande PCT entrant en phase nationale au Canada après la date de publication du Bureau international l'OMPI aura comme date de mise à la disponibilité du public la date de publication de la demande internationale.

2.01.02 Effet des retraits sur la mise à la disponibilité du public

Une demande ne sera pas mise à la disponibilité du public si elle a été retirée au moins deux mois avant la date d'expiration de la période de confidentialité, ou à une date ultérieure si les préparatifs techniques en vue de la consultation de cette demande peuvent être arrêtés (articles 91, 92 et 145 des *Règles sur les brevets*).

2.01.03 Confidentialité des demandes non ouvertes

Les demandes non ouvertes sont confidentielles. Les articles 10 et 11 de la *Loi sur les brevets* et les articles 11, 91 et 92 des *Règles sur les brevets* s'appliquent. Le Bureau des brevets est tenu de protéger les intérêts des demandeurs en veillant à ce que seules les personnes autorisées aient accès aux dossiers des demandes non ouvertes. Les demandeurs et les correspondants autorisés doivent présenter une identification pour avoir accès à un dossier. Les personnes autorisées à avoir accès aux dossiers par un correspondant autorisé doivent présenter une identification et doivent fournir un document signé leur accordant cette autorisation. Le document signé doit comporter le numéro de demande du brevet et les coordonnées du demandeur ou du correspondant autorisé. Il doit également être signé par le demandeur ou le correspondant autorisé. Il n'est pas permis à un inventeur qui a cédé tout droit dans son invention d'accéder au dossier non ouvert sans l'autorisation du cessionnaire ou de l'agent. Si un agent a été nommé, et que l'inventeur a gardé certains droits dans la demande, l'inventeur peut voir le dossier de l'examinateur et s'entretenir avec celui-ci de façon générale. Toutefois, conformément au paragraphe 6(3) des *Règles sur les brevets*, un entretien détaillé portant sur la

poursuite n'est permis qu'en présence de l'agent ou avec son consentement. Un examinateur ne devrait en aucun cas s'entretenir des questions touchant la poursuite d'une demande avec des personnes autres que l'agent ou celles que l'agent a autorisées à s'entretenir de la demande.

2.01.04 Effet des retraits de la demande de priorité sur la mise à la disponibilité du public

Une demande de priorité peut être retirée en tout temps avant la délivrance du brevet. Si le demandeur retire une demande de priorité avant l'expiration de la période de confidentialité, il sera peut-être possible alors de retarder la mise à la disponibilité du public de la demande (paragraphe 10(4) de la *Loi sur les brevets*). Le retrait doit se faire à moins de seize mois suivant la date de dépôt de la demande prioritaire, ou plus tard si les préparatifs techniques en vue de la consultation de cette demande peuvent être arrêtés (articles 91 et 145 des *Règles sur les brevets*). La demande sera alors mise à la disponibilité du public à la fin de la nouvelle période de confidentialité (dix-huit mois suivant la date de dépôt au Canada ou dix-huit mois suivant la première date de priorité, s'il en existe plusieurs).

2.02 Numérotation des demandes

Avril 2014

Toute demande de brevet déposée après le 1er octobre 1989 sera identifiée par un numéro unique à son dépôt. Ce numéro sera dans la série des deux millions, et tout brevet résultant de cette demande portera le même numéro. Les brevets redélivrés et les brevets réexaminés auront le même numéro que leur original. Les demandes complémentaires sont identifiées par un numéro dans la série des deux millions, différent de leur demande originale.

Toute demande de brevet déposée avant le 1er octobre 1989 est identifiée par un numéro unique. Tout brevet dérivant d'une telle demande portera un numéro dans la série d'un million, et une demande complémentaire dérivant de cette demande aura un numéro différent de celui de la demande originale. Une demande de redélivrance se verra également attribuer un numéro unique différent de son numéro de brevet original.

2.02.01 Renseignements sur l'état des demandes identifiées par numéros de série

Sur paiement de la taxe prescrite à l'article 24 de l'annexe II, le Bureau des brevets indiquera si une demande canadienne identifiée par un numéro de brevet est devenue un brevet.

2.03 Validité et interprétation des brevets

Avril 2014

Un brevet délivrés par le Bureau des brevets est présumé valide en vertu de l'article 43 de la *Loi sur les brevets* jusqu'à décision contraire du système judiciaire canadien ou jusqu'à ce que le brevet fasse l'objet de procédures de redélivrance ou de réexamen. Le personnel du Bureau des brevets ne peut commenter la validité d'un brevet délivré. Il ne peut non plus discuter de l'interprétation à donner aux revendications d'un brevet déjà concédé, ni exprimer d'opinions quant à leur contrefaçon de toute proposition présentée. Toute personne désirant obtenir des renseignements de cet ordre est priée de recourir aux services d'un agent de brevet inscrit au registre ou d'un avocat spécialisé dans les brevets.

Chapitre 3
Demandes de renseignements sur les demandes en instance

3.01 Demandes de renseignements par les demandeurs
Avril 2014

Vous trouverez les procédures à suivre pour s'informer de l'état d'une demande sur le site Web de l'OPIC.

3.02 Renseignements sur les demandes en instance (article 11 de la *Loi sur les brevets*)
Juin 2015

En vertu de l'article 11 de la *Loi sur les brevets*, nonobstant l'exception que renferme l'article 10, l'OPIC doit informer toute personne qui déclare par écrit le nom de l'inventeur, si ce nom est disponible, le titre de l'invention ainsi que le numéro et la date d'un brevet rapporté comme ayant été accordé dans un pays désigné autre que le Canada, si une demande de brevet pour la même invention est en instance au Canada.

Les demandes de renseignements en vertu de l'article 11 doivent être faites par écrit et accompagnées de la taxe prescrite à cet effet à l'article 23 de l'annexe II des *Règles sur les brevets*.

Chapitre 4
Pétitions et désignation d'agents et de représentants

4.01 Pétition pour l'octroi d'un brevet
Septembre 2014

La pétition pour l'octroi d'un brevet est une exigence légale sous l'article 27(2) de la *Loi sur les brevets*, et elle doit être établie selon la formule et les instructions connexes précisées dans la formule 3 de l'annexe I des *Règles sur les brevets* (article 77 des *Règles sur les brevets*),dans la mesure où les dispositions de cette formule et ces instructions s'y appliquent. La pétition doit débuter sur une nouvelle page (article 72 des *Règles sur les brevets*), ne doit pas contenir de dessins (article 74 des *Règles sur les brevets*) et doit se conformer aux exigences spécifiques de la présentation des documents, telles que prescrites à l'article 68 des *Règles sur les brevets*.

Tandis que le texte de l'abrégé, de la description, des revendications et des dessins d'une demande de brevet doit être individuellement, et ensemble, entièrement rédigé en anglais ou en français (paragraphe 71(3) des *Règles sur les brevets*), la pétition peut être en anglais ou en français, mais sans nécessairement être dans la même langue que le mémoire descriptif (article 71 des *Règles sur les brevets*).

Conformément à l'article 61 des *Règles sur les brevets*, l'exigence du paragraphe 27(2) de la *Loi sur les brevets* qu'une demande soit accompagnée d'une pétition ne s'applique pas aux demandes déposées conformément aux dispositions du Traité de coopération en matière de brevets (PCT). Ces demandes sont déposées avec une requête conformément à l'article 4 du PCT.

4.01.01 Correction d'erreurs d'écriture dans la pétition

La pétition peut être modifiée pour corriger des erreurs d'écriture à la suite d'une demande sous l'article 8 de la *Loi sur les brevets* ou l'article 35 des *Règles sur les brevets*.

Il faut noter que l'article 35 des *Règles sur les brevets* peut être utilisé uniquement avant qu'un brevet ne soit accordé alors que l'article 8 de la *Loi sur les brevets* peut être utilisé avant *ou* après l'octroi d'un brevet.

Il faut également noter que compte tenu de l'article 37 des *Règles sur les brevets*, si l'erreur concerne la désignation d'un inventeur ou d'un demandeur, un énoncé corrigé selon lequel le demandeur est l'inventeur ou une déclaration selon laquelle le demandeur est le représentant légal de l'inventeur (si le demandeur n'est pas l'inventeur) devra éventuellement être soumis. Plus de renseignements sur les erreurs d'écriture peuvent être trouvés dans le chapitre 23 du présent recueil.

4.01.02 Titre de l'invention

La pétition, c.-à-d. la formule 3 de l'annexe I des *Règles sur les brevets*, doit contenir le titre de l'invention.

Cela dit, conformément à l'alinéa 80(1)(a) des *Règles sur les brevets*, la description doit également contenir le titre de l'invention, qui doit être court et précis et ne doit pas contenir une marque de commerce, un mot inventé ou un nom personnel.

Dans les cas où le titre de l'invention dans la description est différent du titre dans la pétition pour l'octroi d'un brevet, **le Bureau ne tiendra compte que du titre contenu dans la description**. La demande résultera en un brevet avec le titre tel qu'il apparaît à la première page de la description.

4.01.03 *Loi sur les inventions des fonctionnaires*

Dans le cas d'une invention par un fonctionnaire comme l'expliquent les articles 2, 3 et 4 de la *Loi sur les inventions des fonctionnaires*, la pétition doit révéler le fait que l'inventeur est un fonctionnaire.

4.02 Nomination des agents de brevet

Septembre 2014

Des inventeurs individuels peuvent voir à la poursuite ou au maintien de leurs propres demandes en tant que demandeurs pourvu qu'ils n'aient pas cédé leur droit sur l'invention. Ceci ne concerne pas les ayants cause. Toutefois, un inventeur-demandeur peut choisir d'être représenté par un agent de brevet qui réside au Canada dont le nom apparaît dans le registre des agents de brevets ayant droit de

représenter les inventeurs-demandeurs. Lorsque tous les droits d'un inventeur ont été cédés ou qu'une partie des droits ont été cédés et que la cession a été enregistrée au Bureau des brevets, la poursuite de la demande doit être effectuée par un agent de brevets dûment enregistré qui réside au Canada (voir articles 20, 21, 22, 23 et 24 des *Règles sur les brevets*). Toutes les fois qu'il faut nommer un agent, conformément à l'article 23 des *Règles sur les brevets* le Bureau des brevets en avise le demandeur. Il faut nommer un agent de brevets dans les trois mois suivant la date de l'avis.

Un agent de brevet peut être nommé soit dans la pétition proprement dite ou séparément en soumettant au commissaire aux brevets, un avis signé par le demandeur (paragraphe 20(2) des *Règles sur les brevets*).

Il convient de noter que toute correspondance adressée au commissaire aux brevets doit être conforme à l'article 5 des *Règles sur les brevets*.

La nomination d'un agent de brevet peut être révoquée en soumettant au commissaire un avis de révocation signé par le demandeur ou par cet agent de brevet (paragraphe 20(3) des *Règles sur les brevets*, voir également articles 23, 24 et 40 des *Règles sur les brevets*).

4.02.01 Nomination des coagents de brevet

Un agent de brevet qui ne réside pas au Canada ne peut pas s'occuper de la poursuite de demandes ni les maintenir, mais doit nommer un coagent, qui lui, est un résident du Canada (paragraphe 21(1) des *Règles sur les brevets*). Toutes les fois qu'il faut nommer un coagent, conformément à l'article 23 des *Règles sur les brevets* le Bureau des brevets en avise l'agent. Il faut nommer un coagent de brevets dans les trois mois suivant la date de l'avis.

Un agent de brevet qui réside au Canada peut aussi nommer un coagent de brevet pourvu que le coagent réside aussi au Canada (paragraphe 21(2) des *Règles sur les brevets*). Les nominations de coagents de brevet peuvent être soumises par le demandeur ou par l'agent de brevet. Les révocations de coagents de brevet peuvent être soumises par le demandeur, l'agent de brevet ou le coagent de brevet. (Paragraphes 21(3) et 21(4) des *Règles sur les brevets*.)

La nomination d'un coagent de brevet doit être faite dans la pétition ou en remettant au commissaire un avis signé par l'agent de brevet qui a nommé le coagent de brevet (paragraphe 21(3) des *Règles sur les brevets*).

La nomination d'un coagent peut être révoquée par un avis de révocation remis au commissaire et signé par le coagent ou l'agent de brevet qui l'a nommé (paragraphe 20(3) des *Règles sur les brevets* et l'article 23 *Règles sur les brevets*).

4.03 Désignation d'un représentant

Avril 2014

Un demandeur de brevet qui ne semble pas être un résident ou qui ne semble pas faire des opérations à une adresse d'affaires spécifiée au Canada doit, à la date de dépôt de la demande, désigner comme représentant une personne ou une maison d'affaires résidant ou faisant des opérations à une adresse spécifiée au Canada (paragraphe 29(1) de la *Loi sur les brevets*).

La personne ou la maison désignée est réputée le représentant du demandeur aux termes de la *Loi sur les brevets*, y compris la signification des procédures prises sous son régime (article 29(2) de la *Loi sur les brevets*). Il convient de noter que la correspondance régulière du Bureau des brevets telle que les rapports de l'examinateur n'est pas envoyée au représentant, mais directement au correspondant autorisé. Un représentant peut être désigné soit dans la pétition pour l'octroi d'un brevet (conformément à l'article 5 de la formule 3 de l'annexe I des *Règles sur les brevets*), soit au moyen d'un document distinct (article 78 des *Règles sur les brevets*).

Si au moment du dépôt de la demande ou à l'entrée d'une demande PCT en phase nationale au Canada, la désignation d'un représentant est requise conformément à l'article 29 de la *Loi sur les brevets* et le demandeur ne désigne pas de représentant, la demande sera considérée incomplète (article 94 des *Règles sur les brevets*).

Par la suite, le demandeur de brevet ou le breveté peut, par avis au commissaire, nommer un nouveau représentant à la place du représentant inscrit en dernier lieu, ou peut aviser le commissaire d'un changement d'adresse de celui-ci.

Le demandeur de brevet ou le breveté doit nommer un nouveau représentant ou indiquer une nouvelle adresse exacte du représentant inscrit en dernier lieu, sur demande du commissaire, mentionnant que le représentant inscrit en dernier lieu est décédé ou qu'une lettre qui lui a été envoyée par courrier ordinaire, à sa dernière adresse inscrite, a été retournée par suite de non-livraison.

Si, après demande du commissaire, le demandeur ou le breveté ne fait aucune nouvelle nomination ou n'indique aucune nouvelle adresse exacte dans les trois mois, la Cour fédérale ou le commissaire peut statuer sur toute procédure exercée sous le régime de la *Loi sur les brevets* sans exiger la signification, au demandeur ou au breveté, de pièces y afférentes (article 29 de la *Loi sur les brevets*).

4.04 Déclarations du statut de petite entité

Septembre 2014

L'expression « petite entité » à l'égard d'une invention désigne une entité qui emploie au plus cinquante personnes ou une université, mais exclut les entités suivantes (a) celle qui est contrôlée directement ou indirectement par une entité, autre qu'une université, qui emploie plus de cinquante personnes; ou (b) celle qui a transféré un droit – ou qui a octroyé une licence à l'égard de celui-ci – sur l'invention à une entité, autre qu'une université, qui emploie plus de cinquante personnes, ou qui est tenue de le faire en vertu d'une obligation qui n'est pas conditionnelle (article 3.01 des *Règles sur les brevets*).

Lorsqu'un demandeur veut payer la taxe applicable aux petites entités, il doit soumettre une déclaration de petite entité signée. La déclaration signée de petite entité peut être incluse dans la pétition pour l'octroi d'un brevet (article 7 de la formule 3 de l'annexe I des *Règles sur les brevets*) au moment du dépôt de la demande ou le demandeur peut soumettre une déclaration de petite entité dans un document distinct à n'importe quel temps.

Le Bureau acceptera que le demandeur paie la taxe applicable au petites entités seulement une fois que la déclaration aura été déposée. La déclaration de petite entité doit être signée par le demandeur ou l'agent de brevet nommé par le demandeur en son nom. La déclaration doit également indiquer le nom du demandeur et, le cas échéant, le nom de l'agent de brevet qui l'ont signée.

Lorsqu'une demande n'est pas une demande PCT en phase nationale ou un brevet délivré d'une telle demande, un demandeur ou un breveté a le droit de payer la taxe applicable aux petites entités si, à la date de dépôt de la demande, le demandeur original est une petite entité à l'égard de l'invention visée par la demande ou le brevet. Le demandeur original est le demandeur initialement désigné dans la

pétition.

Pour une demande PCT en phase nationale ou un brevet délivré d'une telle demande, un demandeur ou un breveté a le droit de payer la taxe applicable aux petites entités si, à la date d'entrée en phase nationale, le demandeur entrant la phase nationale était un petite entité à l'égard de l'invention visée par la demande ou le brevet.

4.05 Dessin représentatif

Avril 2014

Le demandeur peut demander qu'une figure particulière des dessins, qui illustre l'invention, accompagne l'abrégé lorsqu'il est mis à la disponibilité du public pour consultation sous l'article 10 de la *Loi sur les brevets*, pourvu qu'une demande à cet égard soit incluse au paragraphe 8 de la pétition (formule 3 de l'annexe I de *Règles sur les brevets*) au moment du dépôt.

En l'absence d'une telle demande dans la pétition au moment du dépôt, une seule figure des dessins sera choisie par le Bureau des brevets pour représenter les dessins illustrant l'invention. Cette figure sera illustrée sur la page couverture de la demande de brevet lorsqu'elle sera mise à la disponibilité du public pour consultation sous l'article 10 de la *Loi sur les brevets*, et sur la page couverture de tout brevet qui pourrait résulter de cette demande.

Chapitre 5
Exigences relatives au dépôt et au complètement

5.01
Portée du chapitre – Juin 2015

Ce chapitre porte sur les demandes autres que les demandes PCT à la phase nationale.

Pour les demandes déposées aux termes du Traité de coopération en matière de brevets (PCT), il faut se référer au chapitre 22 de ce Recueil.

5.02
Dépôt des demandes – Juin 2015

Une demande de brevet doit être adressée au « Commissaire aux brevets » et est réputée reçue par lui (c.-à-d., déposée) à la date de réception [voir article 1.04 du chapitre 1]. Les exigences relatives à l'obtention d'une date de dépôt sont prévues au paragraphe 28(1) de la *Loi sur les brevets*.

Le paragraphe 28(1) de la *Loi sur les brevets* stipule que

> *La date de dépôt d'une demande de brevet est la date à laquelle le commissaire reçoit les documents, renseignements et taxes réglementaires prévus pour l'application du présent article. S'ils sont reçus à des dates différentes, il s'agit de la dernière d'entre elles.*

5.03
Exigences relatives à l'obtention d'une date de dépôt – Juin 2015

Pour obtenir une date de dépôt conformément au paragraphe 28(1) de la *Loi sur les brevets*, il faut qu'une demande soit conforme aux exigences du paragraphe 27.1(1) des *Règles sur les brevets*. Elle doit comprendre :

(i) une indication en français ou en anglais selon laquelle l'octroi d'un brevet canadien est demandé,

(ii) le nom du demandeur,

(iii) l'adresse du demandeur ou de son agent de brevets,

(iv) un document rédigé en français ou en anglais qui, à première vue, semble décrire une invention, et

(v) l'un ou l'autre de : (A) la déclaration du statut de petite entité conforme à l'article 3.01 des *Règles sur les brevets* et la taxe applicable aux petites entités prévue à l'article 1 de l'annexe II, dans sa version à la date de réception, (B) la taxe générale prévue à cet article.

5.04

Complètement de la demande – Juin 2015

L'article 94 des *Règles sur les brevets* stipule que même si une date de dépôt a été attribuée à la demande, cette dernière est incomplète à moins de satisfaire aux exigences du paragraphe 94(2) des *Règles sur les brevets* au moment du dépôt.

Le paragraphe 94(2) des *Règles sur les brevets* exige que certains renseignements et documents, s'ils n'ont pas été fournis au moment du dépôt, soient fournis afin que la demande puisse être complétée. Les exigences sont les suivantes :

- l'abrégé, la description, les revendications et les dessins sont conformes aux articles 68 à 70 des *Règles sur les brevets*,

- la demande contient les renseignements et documents suivants :

  - une pétition conforme à l'article 77 des *Règles sur les brevets*,
  - un abrégé,
  - le listage des séquences conforme au paragraphe 111(1) des *Règles sur les brevets*, s'il est exigé par ce paragraphe,
  - une ou plusieurs revendications,
  - tout dessin auquel renvoie la description,
  - la nomination d'un agent de brevets, si elle est exigée par l'article 20 des *Règles sur les brevets*,
  - la nomination d'un coagent de brevets, si elle est exigée par l'article 21 des *Règles sur les brevets*,

- la désignation d'un représentant, si elle est exigée par l'article 29 de la *Loi sur les brevets*.

Pour toute demande incomplète, le Bureau des brevets fera de son mieux pour aviser le demandeur par lettre de courtoisie des raisons de non-conformité. Le délai pour compléter une demande sans payer la taxe de complètement est la période de 15 mois suivant la date de dépôt de la demande ou, lorsqu'une demande de priorité est présentée à l'égard de la demande, la période de 15 mois suivant la première des demandes de brevet antérieurement déposées de façon régulière sur lesquelles la demande de priorité est fondée. Cette non-exigence de la taxe de complètement d'une demande au cours de la période susmentionnée a pour but de s'assurer que tous les documents énumérés ci-dessus parviennent au Bureau des brevets au moment prévu et dans le bon format pour la mise à la disponibilité du public en vertu de l'article 10 de la *Loi sur les brevets*.

En vertu du paragraphe 94(1) des *Règles sur les brevets*, lorsque, à l'expiration du délai applicable de 15 mois, la demande est toujours incomplète, le commissaire, par avis, exige que le demandeur complète la demande et paie la taxe prévue à l'article 2 de l'annexe II dans les trois mois suivant la date de l'avis ou dans les douze mois suivant la date de dépôt de la demande, le délai qui expire le dernier étant à retenir. Les demandes seront abandonnées si elles ne sont pas complétées ou si la taxe n'est pas payée dans les délais indiqués dans l'avis.

Chapitre 6
Titre de propriété, enregistrement et inventeurs conjoints

6.01
Titre de propriété – juin 2015

Un brevet pour une invention confère un droit de propriété à l'inventeur ou dans certains cas à l'employeur de l'inventeur, lorsque l'invention a été faite au cours normal de l'emploi. En vertu des articles 49 et 50 de la *Loi sur les brevets*, ce droit comprend le droit de déposer une demande de brevet, et un tel droit peut être transféré à une autre personne en tout temps avec la documentation appropriée et le versement de la taxe prévue à l'article 21 de l'annexe II des *Règles sur les brevets*. L'article 2 des *Règles sur les brevets* définit un « transfert » comme étant la transmission, y compris la cession, de la propriété du brevet, de la demande, du droit sur l'invention ou d'un intérêt dans l'invention. Pareil transfert peut être effectué en tout temps à partir de la date de l'invention et pendant la durée d'un brevet qui pourrait en être délivré.

La succession de titularité est l'historique d'un transfert et de cession de droit d'un brevet ou d'une demande. Cette succession de titularité comprend tout document transférant la propriété du demandeur d'origine ou tout changement subséquent de propriétaire. Parmi de tels documents se retrouvent, par exemple, des cessions, des fusions, des documents de changement de nom ou des testaments.

En vertu du paragraphe 50(1) de la *Loi sur les brevets*, le propriétaire d'un brevet peut céder le droit, en totalité ou en partie, universellement ou sujet à des limites territoriales, soit pour la durée du brevet, soit pour un terme limité. Un droit de brevet est considéré comme divisible par contenu, territoire ou durée. Dans chaque cas, le cessionnaire doit être considéré comme le propriétaire de la partie cédée et le cédant comme le propriétaire de la partie non cédée. Alors, il peut y avoir plus qu'un propriétaire des droits d'un brevet à un moment donné.

6.02
Établissement du droit au dépôt - juin 2015

Si le demandeur est l'inventeur, en vertu du paragraphe 37(1) des *Règles sur les brevets*, à l'égard des demandes de brevet déposées de façon régulière et des demandes PCT à la phase nationale, la demande doit contenir un énoncé à cet effet.

6.02.01
Demandes de brevet déposées de façon régulière

En vertu du paragraphe 37(2) des *Règles sur les brevets*, à l'égard d'une demande autre qu'une demande PCT lorsque le demandeur n'est pas l'inventeur, la demande doit contenir un énoncé indiquant le nom et l'adresse de l'inventeur et une déclaration mentionnant que le demandeur est le représentant légal de l'inventeur. En vertu du paragraphe 37(3) des *Règles sur les brevets*, la déclaration ou l'énoncé requis doit être inclus dans la pétition ou présenté dans un document distinct. Une cession confirmant le droit peut également être enregistrée sur une base facultative.

En vertu du paragraphe 37(4) des *Règles sur les brevets*, si une demande n'est pas conforme aux exigences susmentionnées, le commissaire exige par avis que le demandeur se conforme à ces exigences dans les trois mois suivant la date de l'avis ou dans les douze mois suivant la date du dépôt de la demande, selon celui de ces délais qui expire le dernier. Si le demandeur omet de répondre de bonne foi à ces exigences, alors en vertu de l'article 97 des *Règles sur les brevets*, la demande est considérée comme abandonnée et assujettie aux dispositions de rétablissement de la *Loi* et des *Règles sur les brevets*.

L'enregistrement d'une cession n'est pas requis pour établir le droit au moment du dépôt.

6.02.02
Demandes PCT à la phase nationale

En vertu du paragraphe 58(5) des *Règles sur les brevets*, à l'égard de demandes PCT à la phase nationale, lorsque le demandeur n'est pas le demandeur désigné initialement dans la demande internationale, le commissaire exige la preuve, si celle-ci ne ressort pas des documents déjà au Bureau des brevets, que le demandeur est le représentant légal du demandeur désigné initialement.

En vertu du paragraphe 58(5.1) des *Règles sur les brevets*, lorsque le demandeur ne se conforme pas à l'exigence formulée par le commissaire en vertu du paragraphe 58(5) dans les trois mois suivant la formulation de cette exigence, le demandeur est réputé ne jamais s'être conformé aux exigences de leur demande internationale pour entrer dans la phase nationale au Canada.

Bien que cela ne soit pas une exigence pour entrer dans la phase nationale au Canada, en vertu du paragraphe 37(2) des *Règles sur les brevets*, la demande doit contenir une déclaration mentionnant que le demandeur est le représentant légal de l'inventeur ou une déclaration relative au droit du demandeur, à la date de dépôt, de demander et d'obtenir un brevet, conformément à la règle 4.17 du Règlement d'exécution du PCT.

Comme susmentionné, en vertu du paragraphe 37(4) des *Règles sur les brevets*, si une demande n'est pas conforme au paragraphe 37(2) des *Règles sur les brevets*, le commissaire exige par avis que le demandeur se conforme à ces exigences dans les trois mois suivant la date de l'avis ou dans les douze mois suivant la date du dépôt de la demande, selon celui de ces délais qui expire le dernier. Si le demandeur omet de répondre de bonne foi à ces exigences, alors, en vertu de l'article 97 des *Règles sur les brevets*, la demande est considérée comme abandonnée et assujettie aux dispositions de rétablissement de la *Loi* et des *Règles sur les brevets*.

6.03
Enregistrement de documents – juin 2015

En vertu du paragraphe 50(2) de la *Loi sur les brevets*, toute cession de brevet et tout acte de concession ou translatif du droit exclusif d'exécuter et d'exploiter l'invention brevetée partout au Canada et de concéder un tel droit à des tiers sont enregistrés au Bureau des brevets selon ce que le commissaire établit.
L'enregistrement fait référence à la procédure de dépôt ou d'enregistrement d'un document relatif à un brevet ou à une demande. Conformément à l'article 42 des *Règles sur les brevets*, le commissaire doit, à la demande de toute personne et sur versement de la taxe prévue à l'article 21 de l'annexe II des *Règles sur les brevets*, enregistrer au Bureau des brevets tout document relatif à un brevet ou à une demande.

6.04
Types de documents enregistrés au Bureau des brevets – juin 2015

Bien que tout document relatif à un brevet ou à une demande puisse être enregistré au Bureau des brevets, les types de documents enregistrés sont généralement classés dans l'une des trois catégories suivantes :

- Transferts, incluant : cessions de tout l'intérêt, cessions d'une partie de l'intérêt, transferts d'actifs, ordonnances, testaments, regroupements d'entreprises, fusions et consolidations;

- Mises à jour, incluant : changements de noms, certificats de mariage, changements de constitution et affidavits;
- Contrats, incluant : contrats d'avis de licence, contrats de licence exclusive, contrats de licence, contrats de sûretés, obligations non garanties, licences obligatoires et libération de contrats de sûretés.

L'enregistrement fournit un dossier tiers de tout changement de propriété relatif à un brevet ou une demande et assure que des mesures supplémentaires sont prises et que les correspondances sont envoyées au représentant légal actuel de l'inventeur ou des propriétaires.

6.05
Exigences pour enregistrer un document (autre qu'une cession) – juin 2015

Conformément à l'article 42 des *Règles sur les brevets*, les exigences pour enregistrer un document au Bureau des brevets sont :

- une demande d'enregistrement du document;
- le document ou une copie du document à enregistrer;
- une indication de la demande de brevet ou du brevet auquel se rapporte le document;
- la taxe prévue à l'article 21 de l'annexe II des *Règles sur les brevets*.

6.06
Exigences pour enregistrer une cession – juin 2015

Les cessions sont la forme la plus commune de transferts enregistrée par le Bureau des brevets. Les références aux cessions dans ce chapitre renvoient aux transferts par contrats. Elles ne visent pas à être inclusives envers tous les types de transferts. Par exemple, elles ne visent pas à inclure les transferts par héritage, legs ou ordonnance.

Les cessions sont souvent complexes et variées, abordant fréquemment des questions qui vont au-delà des droits de propriété intellectuelle. La complexité de ces documents peut exiger que le Bureau des brevets déploie des efforts considérables afin de garantir que ses dossiers reflètent fidèlement les changements documentés apportés aux titres.

Par conséquent, dans le but d'aider le Bureau dans son effort de simplifier et d'accélérer le traitement des cessions tout en maintenant un niveau de qualité élevé, le Bureau a

élaboré des formulaires de demande d'enregistrement de cessions et recommande fortement leur utilisation.

Les formulaires feront partie du dossier et aideront à s'assurer que tous les renseignements requis ont été fournis au Bureau. Celui-ci se servira du contenu des formulaires pour aider à l'enregistrement de la cession.

Dans le cas où les formulaires ne sont pas utilisés, le Bureau exhorte tout requérant à fournir des directives claires. Plus précisément, en plus des taxes prévues, une demande devrait comprendre les renseignements suivants, idéalement sur une page couverture :

- le nom des cédants;
- le nom et l'adresse complète des cessionnaires;
- le numéro de la demande ou du brevet par rapport auquel la cession doit être enregistrée;
- des renseignements précis indiquant quels droits sont cédés et si l'intérêt dans un droit est transféré en totalité ou en partie.

Conformément aux articles 49 et 50 de la *Loi sur les brevets*, une copie de l'acte de transfert et un affidavit ou une autre preuve jugée satisfaisante par le commissaire et démontrant que la cession a été signée et souscrite doivent être présentés. Les éléments de preuve suivants sont tous considérés comme satisfaisants :

- en ce qui concerne un brevet, une déclaration du requérant énonçant que, à sa connaissance, l'acte de transfert a été signé et souscrit par toutes les parties;
- en ce qui concerne une demande de brevet, une déclaration du requérant énonçant que, à sa connaissance, l'acte de transfert a été signé et souscrit par le cédant;
- une déclaration semblable d'un témoin;
- la signature d'un témoin ou la présence d'un sceau de société sur l'acte de cession;
- un document établissant que la cession a été enregistrée dans un bureau des brevets d'un autre pays.

Tout document lié à un changement de propriété soumis au Bureau sera enregistré; toutefois, si les renseignements fournis dans le document ne respectent pas les exigences relatives au transfert de propriété, le Bureau sera incapable de donner effet au changement de propriété soi-disant fait dans le document.

Il est à noter que les cessions soumises continueront d'être accessibles au public. Des parties de ces documents peuvent contenir des renseignements personnels et vous êtes invités à prendre des mesures pour vous assurer que les renseignements personnels our sensibles soient omis ou obscurcis dans le document.

6.07
Certificats d'enregistrement – juin 2015

Au moment de l'enregistrement d'un document au Bureau, un certificat d'enregistrement est produit, identifié par un numéro et envoyé à la personne qui a demandé l'enregistrement du document. Les documents soumis pour l'enregistrement sont numérisés et annexés à la demande correspondante.

6.08
Maintien d'une succession de titularité – juin 2015

Conformément à l'article 38 des *Règles sur les brevets*, le commissaire ne reconnaît le transfert d'un brevet ou d'une demande à un nouveau propriétaire que si une copie de l'acte de transfert du propriétaire actuellement reconnu au nouveau propriétaire a été enregistrée et a un effet au Bureau des brevets à l'égard du brevet ou de la demande. Les documents de cession soumis, les formulaires et/ou les pages couvertures connexes doivent faire référence à la personne enregistrée comme propriétaire inscrit ou breveté au moment du dépôt du document. Si le document de cession requiert la cession de droits du propriétaire inscrit ou breveté à un cessionnaire, le Bureau des brevets modifiera ses dossiers pour refléter ce changement. S'il est remarqué que le document de cession ne fait pas référence au propriétaire inscrit ou fait référence à un propriétaire qui ne correspond pas au propriétaire au dossier, le Bureau des brevets enverra une lettre de courtoisie au demandeur indiquant que le document de cession n'est pas reconnu par le commissaire et décrivant l'irrégularité.

6.09
Mécanismes de correction de cession – juin 2015

À l'occasion, une erreur figure dans une cession (dans l'acte de changement de propriété) et/ou au moment de la transcription de renseignements dans les dossiers du Bureau des brevets.

Une variété d'erreurs courantes peut être corrigée en déposant une requête appropriée. De telles requêtes peuvent être déposées, selon les circonstances, par une des parties à la requête de cession ou par le demandeur, le propriétaire ou le représentant légal inscrit.

Il est important de noter que, malgré le fait que de nombreuses erreurs peuvent être corrigées, tous les documents enregistrés par le Bureau demeureront au dossier, sous réserve d'une ordonnance exigeant le contraire.

6.09.01
Erreur dans les dossiers du Bureau des brevets

Lorsque le Bureau des brevets a commis une erreur dans la transciption de renseignements dans les dossiers du Bureau, le Bureau corrigera l'erreur sur demande. La demande doit fournir les détails concernant l'erreur et doit faire référence au document enregistré. Aucune taxe ne sera exigée pour la correction.

6.09.02
Erreur dans le document de cession

Conformément aux articles 49 et 50 de la *Loi sur les brevets*, le Bureau procédera à l'enregistrement d'une cession à condition que la demande d'enregistrement se conforme à toutes les exigences établies. Toutefois, selon le Bureau, une cession peut être enregistrée sans nécessairement être reconnue ou, en d'autres termes, sans qu'aucun effet y soit donné. En conséquence, le Bureau ne reconnaîtra pas une cession s'il est convaincu que celle-ci n'est pas valide ou que le cédant nommé dans la cession ne correspond pas au propriétaire actuellement reconnu par le Bureau.

Par conséquent, lorsqu'un mauvais document a été enregistré ou qu'un document enregistré contient une erreur, les dossiers du Bureau peuvent être mis à jour pour refléter la bonne situation après la réception de :

- une demande d'enregistrement d'une cession nouvellement présentée dont les renseignements sont exacts et qui se conforme à toutes les exigences administratives relatives à l'enregistrement d'une cession;
- une requête acceptable pour demander que l'acte de cession enregistré antérieurement (ci-après la « mauvaise cession ») cesse d'avoir un effet.

Pour être considérée comme acceptable, une requête doit toujours provenir de l'une des parties identifiées dans la bonne cession.

Les exigences supplémentaires suivantes doivent également être respectées selon le type d'erreur à corriger.

Lorsque l'erreur figurant dans la mauvaise cession n'est pas liée au nom du cessionnaire, la requête doit :

- contenir une déclaration signée par le requérant selon laquelle la cession enregistrée antérieurement contient une erreur et dans laquelle figurent des renseignements décrivant l'erreur.

Lorsque le cessionnaire incorrectement identifié dans la mauvaise cession n'existe pas ou désigne la même entité que celui identifié dans la bonne cession, la requête doit :

- contenir une déclaration signée par le cessionnaire identifié dans la bonne cession, attestant que :
  - le cessionnaire a été incorrectement identifié dans la cession enregistrée antérieurement;
  - l'erreur figurant dans la mauvaise cession a été commise par inadvertance sans aucune intention de tromper;

  et

  - le cessionnaire mal identifié n'existe pas; ou
  - le cessionnaire mal identifié désigne la même entité que celui identifié dans la bonne cession.

Lorsque le cessionnaire incorrectement identifié dans la mauvaise cession existe et est différent de celui identifié dans la bonne cession, la requête doit :

- contenir une déclaration signée par le cessionnaire identifié par erreur, attestant que son nom a été transcrit par erreur dans la mauvaise cession;
- contenir une déclaration signée par le cessionnaire identifié dans la bonne cession, attestant que l'erreur figurant dans la mauvaise cession a été commise par inadvertance sans aucune intention de tromper.

Ce mécanisme ne pourra pas être utilisé après l'octroi d'un brevet pour corriger les erreurs qui ont été commises au cours des étapes précédant l'octroi.

6.09.03
Erreurs d'écriture

Certaines erreurs figurant dans les actes de cession peuvent être considérées comme des erreurs d'écriture qui sont survenues au cours du processus mécanique lié à la dactylographie ou à la transcription.

Ces erreurs peuvent être corrigées aux termes de l'article 8 de la *Loi sur les brevets* plutôt qu'au moyen du mécanisme présenté ci-dessus. Une demande de correction présentée aux termes de l'article 8 de la *Loi sur les brevets* doit être accompagnée des renseignements à l'appui requis et des taxes prévues présentées à l'article 19 de l'annexe II des *Règles sur les brevets*. Les renseignements à l'appui requis sont une identification du document enregistré au Bureau des brevets dans lequel l'erreur a été commise et une description de la nature cléricale de l'erreur.

Dans le cas où une demande de correction présentée aux termes de l'article 8 de la *Loi sur les brevets* aurait déjà été présentée, mais n'est pas le mécanisme de correction approprié, une nouvelle demande sera nécessaire et devra faire explicitement allusion au mécanisme approprié.

6.10
Inventeurs conjoints – juin 2015

Les inventions sont fréquemment créées dans le cadre d'un effort commun. Dans un tel cas, tous les inventeurs doivent se regrouper pour faire une demande de brevet.

En vertu du paragraphe 31(1) de la *Loi sur les brevets*, si l'un des inventeurs refuse de soumettre une demande de brevet ou que le lieu où il se trouve ne peut être déterminé après une enquête diligente, les autres inventeurs ou leurs représentants légaux peuvent soumettre une demande, et un brevet peut être accordé au nom des inventeurs qui font la demande, si le commissaire est convaincu que l'inventeur conjoint a refusé de soumettre une demande ou que le lieu où il se trouve ne peut être déterminé après une enquête diligente.

6.11
Ajout et retrait d'inventeurs – juin 2015

Un inventeur peut être ajouté ou retire sur demande écrite du correspondant autorisé.

Le Bureau des brevets recommande fortement que le correspondant autorisé fournisse un éononcé d'établissement de droit mis à jour.

Il est a noter que le Bureau des brevets n'examinera pas toute prevue de propriété de brevet ou de demande de brevet en cas de différend entre des inventeurs et/ou des demandeurs.

6.12
Ajout et retrait de demandeurs – juin 2015

En vertu du paragraphe 31(3) de la *Loi sur les brevets*, lorsqu'une demande est déposée par des codemandeurs et qu'il apparaît, par la suite, que l'un ou plusieurs d'entre eux n'ont pas participé à l'invention, la poursuite de cette demande peut être conduite par le ou les demandeurs qui restent, à la condition de démontrer par affidavit au commissaire que le ou les derniers demandeurs sont les seuls inventeurs.

En vertu du paragraphe 31(4) de la *Loi sur les brevets*, lorsqu'une demande est déposée par un ou plusieurs demandeurs et qu'il apparaît, par la suite, qu'un autre ou plusieurs autres demandeurs auraient dû se joindre à la demande, cet autre ou ces autres demandeurs peuvent se joindre à la demande, à la condition de démontrer au commissaire qu'ils doivent y être joints, et que leur omission s'est produite par inadvertance ou par erreur, et non pas dans le dessein de causer un retard.

6.13
Juridiction de la Cour fédérale – juin 2015

En vertu de l'article 52 de la *Loi sur les brevets*, la Cour fédérale est compétente, sur la demande du commissaire ou de toute personne intéressée, pour ordonner que toute inscription dans les registres du Bureau des brevets concernant le titre à un brevet soit modifiée ou radiée, y compris la suppression d'un document antérieurement enregistré.

Chapitre 7
Demandes de priorité

7.01 Portée de ce chapitre
Mai 2014

Ce chapitre traite des exigences pour demander la priorité à l'égard d'une demande déposée antérieurement au Canada ou dans tout pays signataire de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (« la Convention de Paris ») ou dans tout pays membre de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et des mécanismes pour retirer la priorité d'une demande.

7.02 Priorité
Mai 2014

L'article 4 de la Convention de Paris traite du droit de priorité pour des demandes de brevet déposées dans tout pays de l'Union établie par la section 1 de l'article premier de la Convention de Paris. L'article 2(1) de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) de l'OMC prévoit que les membres doivent se conformer aux articles 1 à 12 et à l'article 19 de la Convention de Paris (1967).

Revendiquer une priorité permet à un demandeur de profiter d'une date de revendication antérieure à la date de dépôt de la demande. Un demandeur doit déposer une demande de priorité pour obtenir la première *date de revendication*. La priorité est fondée sur l'objet brevetable divulgué dans un document établissant la priorité et ne se limite pas à ce qui est *revendiqué* dans le document établissant la priorité[i]. Un avantage principal accordé par le droit de priorité est de donner aux demandeurs le temps de décider s'ils veulent obtenir la protection dans un ou plusieurs pays pour une invention fondée sur le dépôt d'une demande antérieure (c.-à-d. un document établissant la priorité) dans un pays qui accorde des droits de priorité. Cela permet à un demandeur de divulguer ou de mettre en pratique publiquement l'invention revendiquée ultérieurement entre le dépôt du document établissant la priorité et la demande subséquente. Les effets d'une demande de priorité sont discutés dans le contexte de la brevetabilité d'une revendication au chapitre 15 du présent recueil.

7.03 Demander une priorité

Mai 2014

Les exigences pour demander la priorité à l'égard d'une demande de brevet déposée de façon régulière[ii] au Canada sont précisées à l'article 28.4 de la *Loi sur les brevets*. L'article 28.4 de la *Loi sur les brevets* prévoit ce qui suit :

> *(1) Pour l'application des articles 28.1, 28.2 et 78.3, le demandeur de brevet peut présenter une demande de priorité fondée sur une ou plusieurs demandes de brevet antérieurement déposées de façon régulière.*
>
> *(2) Le demandeur la présente selon les modalités réglementaires; il doit aussi informer le commissaire du nom du pays ou du bureau où a été déposée toute demande de brevet sur laquelle la demande de priorité est fondée, ainsi que de la date de dépôt et du numéro de cette demande de brevet.*

7.03.01 Droit de priorité

Le droit d'un demandeur d'établir des droits de priorité fondés sur une demande antérieure exige que la demande respecte les exigences de l'alinéa 28.1(1)*a*) de la *Loi sur les brevets* et dépose une demande opportune selon les alinéas *b*) et *c*).

Le paragraphe 28.1(1) de la *Loi sur les brevets* prévoit ce qui suit :

> *La date de la revendication d'une demande de brevet est la date de dépôt de celle-ci, sauf si*
>
> *a) la demande est déposée, selon le cas :*
>
> *(i) par une personne qui a antérieurement déposé de façon régulière, au Canada ou pour le Canada, ou dont l'agent, le représentant légal ou le prédécesseur en droit l'a fait, une demande de brevet divulguant l'objet que définit la revendication;*
>
> *(ii) par une personne qui a antérieurement déposé de façon régulière, dans un autre pays ou pour un autre pays, ou dont l'agent, le représentant légal ou le prédécesseur en droit l'a fait, une demande de brevet divulguant l'objet que définit la revendication, dans le cas où ce pays protège les droits de cette personne par traité ou convention, relatif aux brevets, auquel le Canada est partie, et accorde par traité, convention ou loi une protection similaire aux citoyens du Canada;*

b) elle est déposée dans les douze mois de la date de dépôt de la demande déposée antérieurement;

c) le demandeur a présenté, à l'égard de sa demande, une demande de priorité fondée sur la demande déposée antérieurement.

Un demandeur peut uniquement déposer une demande de priorité fondée sur une demande antérieure qui a également été déposée par le demandeur désigné dans la demande à moins que la personne qui a déposé la demande antérieure ait transféré la priorité au demandeur qui fait la demande (voir section 7.03.03). C'est-à-dire, un demandeur ne peut demander une priorité fondée sur une ou plusieurs demandes antérieures produites par un demandeur différent à moins que le demandeur désigné dans la demande en instance ne soit le *successeur en titre* de la demande antérieure à la date de dépôt de la demande de priorité, conformément aux dispositions de l'article 4 A(1) de la Convention de Paris.[iii]

La demande antérieure doit avoir été déposée au Canada ou dans tout pays signataire à la Convention de Paris ou dans tout pays membre de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) pour se voir accorder des droits de priorité.

Le demandeur n'a pas à être ressortissant d'un pays signataire à la Convention de Paris, mais doit être domicilié sur le territoire de l'un des pays de l'Union ou y avoir « des établissements industriels ou commerciaux effectifs et sérieux ».[iv]

7.03.02 Transfert de propriétaire

Dans les cas où les droits conférés par une demande ou un brevet canadien, sur laquelle se fonde une demande de priorité pour une demande ultérieure, ont été transférés à un nouveau demandeur, le Bureau doit avoir reçu un avis de transfert du demandeur antérieur, conformément à l'article 38 des *Règles sur les brevets*, qui stipule ce qui suit :

Le commissaire ne reconnaît le transfert d'un brevet ou d'une demande que si une copie de l'acte de transfert du propriétaire actuellement reconnu au nouveau propriétaire a été enregistrée au Bureau des brevets à l'égard du brevet ou de la demande.

Lorsque le document établissant la priorité est déposé à l'étranger et le demandeur désigné dans le document établissant la priorité est différent du demandeur pour la

demande de brevet canadienne, le demandeur au Canada doit fournir au Bureau la preuve que les droits de priorité ont été transférés.

Voir le chapitre 6 du présent recueil pour obtenir de l'information sur les exigences de transfert des droits.

7.03.03 Restauration du droit de priorité non disponible au Canada

La « restauration du droit de priorité » est un mécanisme utilisé par l'Office mondial de la propriété intellectuelle (OMPI) et de nombreux pays par lequel le délai pour déposer une demande de brevet accompagnée d'une demande de priorité est prolongé au-delà de la période normale de 12 mois après le dépôt d'un document établissant la priorité. Cette pratique est limitée aux situations où le demandeur n'a pas déposé de demande de priorité malgré une « diligence requise » et où le défaut de présenter une demande de priorité était « non intentionnel » de la part du demandeur.

Lorsqu'il agit en tant qu'Office récepteur pour les demandes internationales (demande PCT), l'OPIC acceptera une requête en restauration du droit de priorité par un demandeur pour une demande internationale s'il est convaincu que les critères sont respectés. Cette restauration pourra alors s'appliquer dans les offices désignés dont les lois nationales applicables permettent la restauration du droit de priorité. En tant qu'office désigné, toutefois, l'OPIC ne reconnaît pas les requêtes de restauration de priorité.

Conformément à la règle 49ter.2 (h) du Règlement d'exécution du PCT, le Bureau a informé le Bureau international que la restauration des droits de priorité était incompatible avec la *Loi* et les *Règles sur les brevets* du Canada. Par conséquent, le Bureau ne reconnaît pas les prorogations accordées en phase internationale pour les demandes qui entrent en phase nationale au Canada[v]. Comme la *Loi* et les *Règles sur les brevets* ne comportent aucune clause pour la restauration des droits de priorité, les demandes nationales déposées de façon régulière ne font pas l'objet d'une restauration du droit de priorité.

7.03.04 Demandes complémentaires et priorité

La date de dépôt d'une demande complémentaire déposée conformément au paragraphe 36(2) de la *Loi sur les brevets* est régie par le paragraphe 36(4) de la *Loi sur les brevets* qui stipule, en partie, ce qui suit:

> *Une demande complémentaire [...] sa date de dépôt est celle de la demande*

originale.

Le Bureau transfère automatiquement toute revendication de priorité liée à la demande originale à moins que le demandeur demande spécifiquement que la priorité ne soit pas transférée en en faisant mention à la section 4 de la Pétition pour l'octroi d'un brevet (« la pétition »).

Si une demande n'a pas droit au statut de demande complémentaire, la priorité ne sera pas considérée comme étant applicable à la demande en instance aux fins d'examen. La date de revendication d'une telle demande sera la même que la date de dépôt en résultant, c.-à-d., la date où le Bureau a reçu les documents, à moins qu'une demande de priorité valide soit déposée conformément à la *Loi* et aux *Règles sur les brevets*, comme il est expliqué dans ce chapitre.

Vous trouverez plus d'information sur les demandes complémentaires dans les sections 14.10 et 14.13 du présent recueil.

7.04 Règles qui régissent les demandes de priorité

Mai 2014

Les exigences pour l'établissement de la priorité des demandes déposées à partir du 1er octobre 1996 sont précisées au paragraphe 88(1) des *Règles sur les brevets* et traitent de revendications de priorités simples ou multiples, du traitement des documents établissant la priorité déposés auprès des autorités multinationales ou par l'entremise de traités internationaux, et des restrictions de délai pour demander la priorité.

7.04.01 Exigences pour faire une demande de priorité

L'alinéa 88(1)(*a*) des *Règles sur les brevets* stipule qu'un demandeur peut inclure la demande de priorité dans la pétition à la date de dépôt ou dans un document distinct. Lorsqu'une demande de priorité n'est pas incluse dans la pétition ou lorsqu'elle est faite après la date de dépôt, elle doit être faite conformément à l'alinéa 88(1)(*b*) ou (*c*) des *Règles sur les brevets*. À défaut de faire une demande de priorité en temps opportun, la date de revendication sera la date de dépôt conférée par l'article 28.1 de la *Loi sur les brevets*.

Un demandeur ne peut se fonder sur toute déclaration dans la demande – autre que dans la pétition – qui revendique la priorité d'une demande antérieure[vi]. Par exemple, une

déclaration dans la portion d'introduction de la description revendiquant un avantage ou une priorité d'une demande de brevet américaine n'est pas considérée comme une demande de priorité valide même lorsque le numéro de série et la date de dépôt ont été communiqués; les mêmes renseignements doivent apparaître dans la pétition ou dans un document distinct pour se conformer au paragraphe 88(1) des *Règles sur les brevets*.

7.04.01*a* Document unique établissant la priorité

L'alinéa 88(1)(*b*) des *Règles sur les brevets* s'applique lorsque la demande de priorité est fondée sur un seul document et stipule ce qui suit:

> *lorsque la demande de priorité est fondée sur une seule demande de brevet antérieurement déposée de façon régulière, le demandeur la présente et communique au commissaire la date du dépôt, le nom du pays du dépôt et le numéro de la demande de brevet antérieurement déposée de façon régulière, dans les seize mois suivant la date du dépôt de cette demande de brevet[.]*

Ensemble, la date de dépôt, le pays du dépôt et le numéro de la demande représentent tous les renseignements requis pour qu'une demande de priorité fondée sur un seul document établissant la priorité soit acceptée. Le Bureau des brevets doit les recevoir au plus tard dans les seize mois suivant la date de dépôt du document établissant la priorité.

7.04.01*b* Multiples documents établissant la priorité

Lorsqu'une demande de priorité est fondée sur plusieurs documents, l'alinéa 88(1)(*c*) des *Règles sur les brevets* s'applique, et il stipule ce qui suit :

> *lorsque la demande de priorité est fondée sur deux ou plusieurs demandes de brevet antérieurement déposées de façon régulière :*
>
> > *(i) le demandeur la présente et communique au commissaire la date du dépôt et le nom du pays du dépôt de chaque demande de brevet antérieurement déposée de façon régulière sur laquelle est fondée la demande de priorité, dans les seize mois suivant la date du dépôt de la première de ces demandes,*
> >
> > *(ii) le demandeur communique au commissaire le numéro de chaque demande de brevet antérieurement déposée de façon régulière sur laquelle*

est fondée la demande de priorité, dans le délai prévu au sous-alinéa (i) ou dans les douze mois suivant la date du dépôt de la demande de brevet antérieurement déposée de façon régulière, selon celui de ces délais qui expire après l'autre.

Un demandeur doit communiquer au Bureau la date de dépôt et le pays du dépôt de chaque demande de brevet antérieurement déposée pour laquelle la priorité est demandée dans les seize mois suivant la date de dépôt de la première des demandes antérieurement déposées. Pour chaque demande antérieurement déposée pour laquelle une priorité est demandée, le demandeur doit communiquer au Bureau le numéro de demande dans les douze mois suivant la date de dépôt de la demande antérieurement déposée correspondante, à moins que le délai de douze mois survienne moins de seize mois après la date de dépôt de la première des demandes antérieurement déposées. Dans ce cas, le demandeur aurait jusqu'à l'expiration de la période de seize mois pour communiquer au Bureau les numéros de demande pour tous les documents établissant la priorité.

Lorsqu'une demande en vertu des dispositions du PCT a profité d'une restauration de droits de priorité à la phase internationale, la demande ne profitera pas d'une priorité à la phase nationale et le demandeur pourra perdre certains droits pour la demande, peu importe si, dans le cas de multiples documents établissant la priorité, d'autres documents établissant la priorité respectent les critères ordinaires.

Exemple 1 :

Une demande nationale déposée de façon régulière (« la demande en instance ») est soumise au Bureau le 2 mars 2009. Dans la pétition, le demandeur soumet une demande de priorité fondée sur une demande américaine déposée le 3 mars 2008 et fondée sur une demande canadienne déposée le 1er mai 2008. À l'article 4 de la pétition, le demandeur communique le numéro de la demande, le pays de dépôt et la date de dépôt des demandes antérieurement déposées et demande la priorité en se fondant sur ces demandes antérieures.

Analyse :

Le demandeur a droit à la priorité fondée sur les deux demandes antérieurement déposées. La date de revendication de chaque revendication dans la demande en instance correspond à la date de dépôt de la demande antérieurement déposée qui divulgue en premier l'objet revendiqué, c.-à-d., soit le 3 mars 2008, soit le 1er mai 2008. La

date de revendication pour tout objet revendiqué dans la demande qui n'apparaît dans aucun des documents établissant la priorité est le 2 mars 2009.

Exemple 2 :

Une demande nationale déposée de façon régulière est soumise au Bureau le 2 mars 2009. Le demandeur ne dépose aucune demande de priorité lors du dépôt, mais le 15 juillet 2009, il dépose une demande revendiquant la priorité fondée sur une demande américaine déposée le 3 mars 2008 et fondée sur une demande canadienne déposée le 1er août 2008. Le demandeur communique le numéro de la demande, le pays et la date de dépôt des demandes antérieurement déposées et demande la priorité en se fondant sur ces demandes antérieures.

Analyse :

Le demandeur a droit à la priorité se fondant sur la demande de brevet canadienne antérieurement déposée le 1er août 2008, mais non sur la demande de brevet américaine déposée le 3 mars 2008. La demande de priorité a été déposée après la période de seize mois suivant la *date de dépôt* de la demande antérieure aux É.-U. et, par conséquent, la demande n'est pas conforme au sous-alinéa 88(1)(*c*)(ii) des *Règles sur les brevets* s'y rapportant. Le demandeur recevra la priorité en se fondant sur la demande antérieure au Canada.

7.04.02 Demandes déposées auprès d'un organisme intergouvernemental

Il existe de nombreux organismes intergouvernementaux qui permettent de centraliser le processus de recherche et d'examen des brevets pour plusieurs pays membres. Un demandeur peut demander la priorité au Canada en se fondant sur une demande déposée antérieurement et soumise à l'organisme intergouvernemental.

Le paragraphe 88(3) des *Règles sur les brevets* prévoit ce qui suit :

> *Pour l'application du paragraphe (1), si la demande de brevet déposée antérieurement de façon régulière vise un brevet délivré par un organisme national ou intergouvernemental habilité à délivrer des brevets ayant effet dans plus d'un pays, le demandeur peut communiquer au commissaire le nom de l'organisme auprès duquel la demande a été déposée au lieu du nom du pays du dépôt.*

Par exemple, un demandeur qui désire obtenir la priorité à partir d'une demande déposée auprès de l'Organisation régionale africaine de la propriété intellectuelle (ARIPO) pourra préciser le document de demande de priorité en nommant l'ARIPO en tant qu'organisme[vii] et communiquer la date de dépôt ainsi que le numéro de la demande émis par l'ARIPO.

7.04.03 Demandes déposées auprès d'un organisme international

Les demandes internationales sont déposées auprès d'un organisme international qui examine la demande, mais n'émet pas un brevet applicable dans tout état membre sans que le demandeur prenne des mesures supplémentaires afin de protéger les droits de brevet dans les états sélectionnés. Ces demandes peuvent constituer la base de priorité pour des demandes déposées au Canada.

7.04.03a Demandes déposées en vertu du PCT

Le dépôt d'une demande PCT a l'effet d'un dépôt d'une demande de brevet national déposée régulièrement[viii] dans chacun des états désignés dans la demande internationale. La *date de dépôt* au Canada de la demande en phase nationale est la même que la *date de dépôt* pour la demande PCT correspondante. Aux fins de la Convention de Paris, l'effet d'une demande de brevet internationale équivaut à celle d'un dépôt national. Les droits de priorité, par exemple, peuvent être fondés sur une demande de brevet internationale.

Le paragraphe 88(4) des *Règles sur les brevets* prévoit ce qui suit :

> *Pour l'application du paragraphe (1), si la demande de brevet déposée antérieurement de façon régulière est une demande internationale, le demandeur peut communiquer au commissaire le nom de l'office récepteur où la demande a été déposée au lieu du nom du pays du dépôt.*

Par exemple, une demande internationale peut être déposée directement au Bureau international de l'OMPI. Une telle demande se verra attribuer un numéro de demande portant le code à deux lettres « IB ». Par conséquent, lors du dépôt d'une demande de priorité au Canada qui se fonde sur la demande déposée à l'échelle internationale, le demandeur identifiera le Bureau international en tant qu'office récepteur et communiquera le numéro de demande attribué par le Bureau international.

Si la demande internationale a obtenu les droits de priorité auprès du Bureau international

se fondant sur une demande antérieurement déposée, ces droits seront étendus à la demande lors de son entrée en phase nationale au Canada, sauf dans les cas où la restauration des droits de priorité s'est produite (voir section 7.03.03).

7.04.03*b* Demandes déposées auprès de l'Office européen des brevets

Conformément au paragraphe des *Règles sur les brevets*, le Bureau reconnaît la priorité fondée sur une demande déposée auprès de l'Office européen des brevets (OEB).[ix]

7.04.04 Prorogations non permises

Bien que le paragraphe 26(1) des *Règles sur les brevets* permette généralement au commissaire d'accorder des prorogations, le paragraphe 88(5) des *Règles* prévoit que le commissaire ne peut proroger les périodes afin de communiquer au Bureau l'information nécessaire pour reconnaître une demande de priorité.

7.04.04*a* Prorogations *Dies non*

Lorsque la date anniversaire de douze mois précisée à l'alinéa 28.1(1)*b*) de la *Loi sur les brevets* est un jour où le Bureau est fermé au public, le dépôt de la demande en instance peut se faire au jour de réouverture du Bureau, comme le prévoit le paragraphe 78(1) de la *Loi sur les brevets* sans perdre les droits de priorité.

7.05 Date de revendication fondée sur plusieurs demandes antérieurement déposées

Mai 2014

Une demande de brevet qui revendique la priorité en se fondant sur deux ou plusieurs demandes antérieures peut comprendre plusieurs dates de revendication. Lorsqu'un demandeur a demandé la priorité en se fondant sur deux ou plusieurs demandes de brevet antérieurement déposées de façon régulière, le paragraphe 28.4(4) de la *Loi sur les brevets* prévoit ce qui suit :

> *(4) Dans le cas où deux ou plusieurs demandes de brevet ont été déposées antérieurement dans le même pays ou non :*
>
> *(a) la date de dépôt de la première demande est retenue pour l'application de l'alinéa 28.1(1)(b), du sous-alinéa 28.2(1)(d)(iii) et des alinéas 78.3(1)(b)*

et (2)(b), selon le cas;

(b) la date de dépôt de la première des demandes sur lesquelles la demande de priorité est fondée est retenue pour l'application du paragraphe 28.1(2), du sous-alinéa 28.2(1)(d)(ii) et des alinéas 78.3(1)(d) et (2)(d), selon le cas.

Cela a pour effet d'accorder la date de revendication la plus antérieure possible pour un objet brevetable revendiqué dans la demande en instance selon le contenu du premier document de demande de priorité correspondant.

7.06 Retrait d'une demande de priorité

Mai 2014

Dans certaines conditions, un demandeur peut décider de retirer une demande de priorité. Ce peut être le cas lorsque, par exemple, la demande antérieure est retirée avant sa publication ou lorsque le demandeur a déterminé que l'objet revendiqué subséquemment n'est pas divulgué dans la demande antérieure.

Le paragraphe 28.4(3) de la *Loi sur les brevets* prévoit qu'une demande de priorité peut être retirée en tout temps avant qu'un brevet soit délivré[x] en déposant une requête auprès du commissaire conformément au paragraphe 90(1) des *Règles sur les brevets* qui prévoit ce qui suit :

Pour l'application du paragraphe 28.4(3) de la Loi, le demandeur peut retirer sa demande de priorité à l'égard de toutes les demandes de brevet déposées antérieurement de façon régulière, ou de l'une ou de plusieurs d'entre elles, en déposant une requête à cet effet auprès du commissaire. Celui-ci lui envoie alors un avis l'informant que la demande de priorité a été retirée.

Conformément au paragraphe 90(2) des *Règles sur les brevets*, la date de prise d'effet du retrait de la demande de priorité est la date à laquelle le commissaire reçoit la requête de retrait.

Une demande pour laquelle un avis d'acceptation a été émis peut faire l'objet d'un retrait d'acceptation lorsque la pertinence de l'art antérieur conformément au paragraphe 28.2(1) et à l'article 28.3 de la *Loi sur les brevets* doit être reconsidéré en raison de la perte de priorité.

7.06.01 Confidentialité

Une demande autre qu'une demande PCT en phase nationale n'est généralement pas mise à la disponibilité du public à sa date de réception par le Bureau.

Une période de confidentialité pouvant aller jusqu'à 18 mois est accordée conformément au paragraphe 10(2) de la *Loi sur les brevets*. Pour les demandes accompagnées d'une requête de priorité, soit au moment du dépôt au Canada, soit à une date ultérieure (voir section 7.04.01), la période de confidentialité est dictée par le paragraphe 10(3) de la *Loi sur les brevets*.

Le paragraphe 10(3) de la *Loi sur les brevets* prévoit ce qui suit :

> *La période se calcule à compter de la date de dépôt de la demande de brevet ou, si une demande de priorité a été présentée à l'égard de celle-ci, de la date de dépôt de la première demande antérieurement déposée de façon régulière sur laquelle la demande de priorité est fondée.*

La période de confidentialité d'une demande déposée au Canada prend fin 18 mois après la date de dépôt du premier document de priorité.

Le paragraphe 10(4) de la *Loi sur les brevets* prévoit ce qui suit :

> *Pour l'application du paragraphe (3), le retrait total ou partiel d'une demande de priorité, au plus tard à la date réglementaire, vaut présomption de non-présentation de la demande.*

Si le demandeur retire une demande de priorité découlant de la première demande antérieurement déposée avant l'expiration de la période de confidentialité, il peut être possible de retarder la mise à la disponibilité du public jusqu'à 18 mois suivant la prochaine première date de priorité ou, lorsqu'il n'existe aucun autre document établissant la priorité, la date de dépôt de la demande.
Lorsque le demandeur désire retirer une demande de priorité à l'égard d'une demande en instance non mise à la disponibilité du public, il doit s'assurer que le commissaire reçoive la requête de retrait avant la fin de la période de confidentialité de 18 mois afin d'éviter la publication précoce de la demande en instance.

L'article 91 des *Règles sur les brevets* prévoit ce qui suit :

> *Pour l'application du paragraphe 10(4) de la Loi, lorsqu'une demande de priorité est retirée conformément à l'article 90 à l'égard d'une demande de brevet déposée antérieurement de façon régulière, la date réglementaire est la date d'expiration de la période de seize mois qui suit la date du dépôt de cette demande de brevet ou, lorsque le commissaire est en mesure, à une date ultérieure qui précède l'expiration de la période visée au paragraphe 10(2) de la Loi, d'arrêter les préparatifs techniques en vue de la consultation de cette demande, cette date ultérieure.*

La demande de retrait doit, par conséquent, être faite dans les seize mois suivant la date de dépôt du document de priorité ou à une date ultérieure si les préparatifs techniques en vue de la publication de la demande en instance peuvent être arrêtés. Si la demande de retrait de la priorité est faite après la période de dix-huit mois à partir de la date de dépôt du document établissant la priorité, mais avant la période de dix-huit mois à partir de la date de dépôt de la demande en instance, la demande en instance aura été mise à la disposition du public. Par exemple, si la demande en instance est déposée à la date anniversaire de douze mois de la date de dépôt du document établissant la priorité, le demandeur aura généralement quatre mois à partir de la date de dépôt au Canada pour déposer une requête de retrait de priorité sans compromettre la période de confidentialité.

7.07 Sujets spéciaux

Mai 2014

Il importe de prendre note de diverses considérations supplémentaires concernant les droits de priorité valides que la *Loi* et les *Règles sur les brevets* n'abordent pas explicitement.

7.07.01 Types de documents établissant la priorité reconnus

Le Bureau reconnaît la priorité découlant de la Convention de Paris fondée sur les demandes de petits brevets (« petty patents »), les demandes de « certificats d'inventeurs »[xi] et les modèles d'utilité déposés dans les pays étrangers[xii], puisque ceux-ci sont considérés comme des formes de demandes de brevets. Aucune priorité ne peut être fondée sur une demande d'enregistrement à l'étranger de dessin industriel, de brevet de conception ou leur équivalent. Conformément à l'article 4 de la Convention de Paris, les droits de priorité ne peuvent être fondés sur le contenu d'une demande de dessin industriel.

7.07.02 Même objet brevetable dans plusieurs documents établissant la priorité

Comme il est précisé à la section 7.03.01, toute demande de brevet déposée plus d'un an avant la date de dépôt d'une demande de brevet au Canada ne peut constituer le fondement de la priorité pour la demande de brevet canadienne.

Lorsqu'une première demande a été déposée plus de douze mois avant la date de dépôt d'une demande au Canada et une seconde demande ayant le même objet brevetable est déposée dans les douze mois précédant la date de dépôt de la demande au Canada, la priorité ne peut être fondée sur la seconde demande, sauf pour les objets brevetables exclusifs à la seconde demande. En pratique, on ne s'attendrait pas d'un examinateur qu'il effectue une recherche pour de tels documents, mais il pourrait tomber sur ces documents au cours d'une recherche typique d'antériorité.

Le paragraphe 28.4(5) de la *Loi sur les brevets* qui prévoit une exception à cette limite lorsque la première demande, déposée plus d'un an avant la date de dépôt au Canada, n'a jamais été mise à la disponibilité du public et ne sera jamais publiée.

Si la première demande n'a jamais été mise à la disponibilité du public et est considérée comme retirée, abandonnée ou refusée par l'organisme de délivrance, une invention peut se voir accorder les pleins droits de priorité en se fondant sur la seconde demande déposée ultérieurement ou, lorsqu'il ne reste aucune demande déposée antérieurement, la date de revendication de la demande en instance sera la date où la demande est déposée au Canada.

7.07.03 Demandes de « Continuation » et « Continuation-in-part » des États-Unis d'Amérique

Dans certaines conditions, la priorité peut se fonder sur des demandes de « continuation » et « continuation-in-part » au *Patent and Trademark Office* des États-Unis d'Amérique. Une demande de « continuation » est une demande qui a le même mémoire descriptif qu'une demande antérieure, mais qui comporte des revendications qui visent une matière différente, c.-à-d. une invention différente de celle revendiquée dans la demande antérieure, ou revendique une réalisation différente de l'invention revendiquée antérieurement. Aucune nouvelle matière n'est divulguée ou revendiquée. Une demande de « continuation-in-part » divulgue et revendique une nouvelle matière qui n'était pas dans la demande antérieure.

Si une demande de brevet canadienne est déposée au plus tard un an après la date de dépôt de la demande de « continuation-in-part », cette dernière peut servir de document établissant la priorité pour une nouvelle matière non divulguée dans la demande de brevet originale aux États-Unis dont la demande de « continuation-in-part » découle.

Lorsqu'une demande de brevet est déposée au Canada plus d'un an après la date de dépôt de la demande de brevet originale aux États-Unis, mais moins d'un an après la demande de « continuation-in-part », le demandeur n'a pas droit à la priorité relativement à la matière commune aux deux demandes de brevet des États-Unis, sauf dans les cas décrits ci-dessous. Si la demande de brevet originale et la demande de « continuation-in-part » sont déposées dans l'année qui précède le dépôt de la demande de brevet canadienne, la priorité peut se fonder à la fois sur la demande originale et sur la demande de « continuation-in-part ».

Lorsque la priorité est nécessaire pour soutenir une date de revendication dans la poursuite d'une demande de brevet canadienne en se fondant uniquement sur une demande de « continuation-in-part », il faut identifier la matière dérivée de la demande de brevet originale des États-Unis, afin de déterminer les droits de priorité du demandeur. Étant donné qu'une demande américaine de « continuation-in-part » ne précise pas la nouvelle matière ajoutée à la demande de brevet américaine originale, le demandeur doit soumettre des copies certifiées conformes de la demande de brevet originale et de la demande de « continuation-in-part » dès que le Bureau des brevets lui en fait la demande.

Exemple :

Une demande est déposée le 1er mars 2009. Dans la pétition, le demandeur fait une demande de priorité fondée sur une demande de « continuation » américaine déposée aux États-Unis le 2 mars 2008. La demande de « continuation » américaine est une continuation d'une demande américaine antérieure (la « demande originale américaine ») déposée auprès du USPTO le 1er février 2008. Dans la pétition, le demandeur communique le numéro de la demande, le code du pays et la date de dépôt de la demande de « continuation » américaine et demande la priorité en se fondant sur cette demande.

Analyse :

La demande de brevet canadienne n'obtiendra pas la date de priorité de la demande de « continuation » puisque la matière de la demande de brevet canadienne a été divulguée

le 1er février 2008 dans la demande originale américaine, plus de douze mois avant la date de dépôt de la demande au Canada. Remarque : Si la seconde demande américaine avait été une demande de « continuation-in-part », la demande de brevet canadienne recevrait la priorité se fondant sur la date de dépôt de la demande de « continuation-in-part » seulement pour la matière qui y est uniquement divulguée (voir aussi section 7.05).

Notes en fin de chapitre pour le chapitre 7

i *Pfizer Canada c. Ratiopharm Inc.* 2010 CF 612 au paragraphe 84, renvoie à *Apotex Inc. C. Merck & Co.* 2006 CAF, [2007] 3 R.C.F. au paragraphe 55.

ii . «Demande déposée de façon régulière» signifie toute demande dont la *date de dépôt* est la date de réception par le Bureau ou une demande déposée au Bureau à la phase nationale d'une demande internationale.

iii . Bodenhausen, G.H.C. *Guide d'application de la Convention de Paris pour la protection de la propriété intellectuelle*. BIRPI, 1969. pp 39-40

iv . Voir Article 3 de la Convention de Paris.

v La restauration du droit de priorité est traitée par la Règle 26bis.3 du Règlement d'exécution du PCT.

vi . *Bristol-Myers Squibb Co. c. Canada (commissaire aux brevets)* 82 C.P.R. (3d) 192 affirmé par 77 C.P.R. (3d) 300 aux paragraphes 28-30.

vii . Parmi d'autres organismes intergouvernementaux reconnus, notons l'Organisation eurasienne des brevets (EAPO) et le Bureau des brevets du Conseil de coopération du Golfe (BBCCG).

viii . Voir article 11(4) du PCT.

ix . L'Office européen des brevets (OEB) délivre des brevets applicables dans tout état contractant de la Convention sur le brevet européen (CBE) [voir article 2(2) de la CBE] sauf si le demandeur de brevet européen a retiré un état contractant de la désignation [voir article 79(3) de la CBE]; un brevet délivré doit cependant être validé dans chaque état contractant.

x . Le paragraphe 90(1) des *Règles sur les brevets* concerne « le demandeur » et « la demande »; le breveté cesse d'être un demandeur pour l'application du paragraphe 28.4(3) de la *Loi sur les brevets* à la date où la demande mène à un brevet et, par conséquent, il n'a pas le droit de retirer la priorité du brevet.

xi . L'expression « certificat d'inventeur » remplace l'expression « certificat d'auteur » utilisée antérieurement, mais a le même effet. Le changement a été apporté à la Convention de Paris pour éviter toute confusion avec les droits d'auteur.

xii . Voir article 4(I)(2) de la Convention de Paris.

Chapitre 8
L'abrégé

8.01 L'abrégé

Juin 2015

Le paragraphe 27(2) de la *Loi sur les brevets* définit les éléments requis dans une demande de brevet. En vertu de l'article 79 des *Règles sur les brevets* la demande contient un abrégé, quoiqu'il n'est pas nécessaire d'avoir un abrégé pour obtenir une date de dépôt. Toutefois, une demande autre qu'une demande PCT doit comprendre un abrégé pour être complète (alinéa 94(2)(*b*) des *Règles sur les brevets*).

L'abrégé doit être rédigé en anglais ou en français et doit être rédigé dans la même langue que le reste de la demande (alinéa 71(3) des *Règles sur les brevets*). À l'octroi, le Bureau traduit l'abrégé dans l'autre langue officielle afin de permettre la recherche dans les deux langues.

L'article 79 des *Règles sur les brevets* définit le format et le contenu requis de l'abrégé et exige que l'abrégé:

- comprenne un résumé concis de ce qui est exposé dans la demande et, le cas échéant, la formule chimique qui, parmi toutes les formules figurant dans la demande, caractérise le mieux l'invention;
- précise le domaine technique auquel se rapporte l'invention;
- soit rédigé en des termes qui facilitent la compréhension du problème technique, de l'essence de la solution de ce problème par le moyen de l'invention et de l'usage principal ou des usages principaux de celle-ci;
- soit rédigé de manière à pouvoir servir efficacement d'instrument de sélection aux fins de la recherche dans le domaine technique particulier;
- compte au plus 150 mots.

L'article 72 des *Règles sur les brevets* stipule que l'abrégé doit commencer sur une page séparée ne faisant pas partie des pages de la description, des dessins ou des revendications. Par ailleurs, pour des raisons de clarté l'abrégé devrait avoir un en-tête distinct, par exemple « Abrégé du mémoire descriptif ». Puisque l'abrégé sera utilisé

comme objet de recherche dans différentes bases de données, son texte devrait être dépourvu du jargon des brevets de sorte qu'il soit compréhensible par les techniciens, les scientifiques et les personnes qui désirent obtenir des renseignements sur les demandes de brevets mises à la disponibilité du public et sur les brevets délivrés. L'abrégé devrait fournir le moyen de déterminer rapidement les éléments de la description afin que le lecteur puisse décider si un examen plus détaillé du document est justifié. Les mérites supposés ou les applications hypothétiques de l'invention ne doivent pas être mentionnés dans l'abrégé; de même, il faut éviter de comparer l'invention avec l'art antérieur dans l'abrégé.

L'abrégé ne doit pas contenir de dessins; cependant, il peut contenir des formules chimiques ou mathématiques ou toute autre formule (article 74 des *Règles sur les brevets*).

8.02 Signes de référence dans l'abrégé

Septembre 2014

Chacune des principales caractéristiques techniques mentionnées dans l'abrégé et illustrées par un dessin contenu dans la demande peut être suivie d'un signe de référence figurant entre parenthèses (paragraphe 79(7) des *Règles sur les brevets*). Dans le domaine de la biotechnologie, l'identificateur d'une séquence d'un listage, tel que « SEQ ID NO:1 », peut être utilisé dans l'abrégé pour désigner la séquence en question.

8.03 Examen de l'abrégé

Septembre 2014

Les abrégés sont soumis à un examen visant à vérifier leur conformité avec l'article 79 des *Règles sur les brevets*. En plus de préciser la forme et le contenu de l'abrégé, le paragraphe 79(1) des *Règles sur les brevets* stipule que l'abrégé « ne peut être pris en considération dans l'évaluation de l'étendue de la protection demandée ou obtenue ».

Lorsqu'une modification a été apportée au mémoire descriptif ou aux dessins, l'abrégé ne peut pas servir de fondement pour l'ajout d'éléments qui n'étaient pas déjà présents dans le mémoire descriptif ou les dessins originaux, ou qui ne peuvent raisonnablement s'en inférer.

8.04 Exemples d'abrégés

Septembre 2014

Les exemples suivants illustrent des abrégés satisfaisants :

a) Une valve cardiaque munie d'un corps de soupape annulaire ménage un orifice et dispose d'une série de supports formant une cage de chaque côté de l'orifice. Les cages retiennent un élément de fermeture sphérique que la pression du sang amène en position ouverte ou fermée comme dans une soupape de retenue. En mettant l'orifice légèrement plus grand que l'élément de fermeture, on permet une légère fuite ou un léger refoulement en position fermée. Le flux sanguin est porté à son maximum dans la position ouverte de la valve en donnant un profil convexe aux surfaces qui délimitent l'orifice du corps de la soupape. Une nervure annulaire est formée dans un canal situé à la périphérie du corps de la soupape de manière à ancrer un anneau de suture utilisé pour fixer la valve dans le cœur.

b) Une méthode qui consiste à utiliser la chaleur pour sceller des panneaux de fermeture (1) se chevauchants l'un par rapport à l'autre, d'une boîte pliable (2), faite de carton, dont les surfaces opposées (4) sont recouvertes d'une pellicule thermoplastique extrêmement mince (3) et imperméable à l'humidité. On fait arriver de l'air chaud (6) sur les surfaces à coller (5), la température de l'air au point de contact des surfaces (5) étant supérieure à la température de carbonisation du carton. Les boîtes (2) sont déplacées si rapidement dans le flux d'air (6), que la pellicule thermoplastique (3) qui se trouve sur le côté du panneau (1) qui n'est pas directement exposé à l'air chaud (6) demeure pratiquement non collante Un joint étanche (7) se forme presque immédiatement à la suite du traitement. Dans de telles conditions, la chaleur fournie pour ramollir la pellicule thermoplastique (3) est dissipée, après l'achèvement du joint (7), absorbée par le carton qui joue le rôle d'absorbant de chaleur, sans dispositifs de refroidissement.

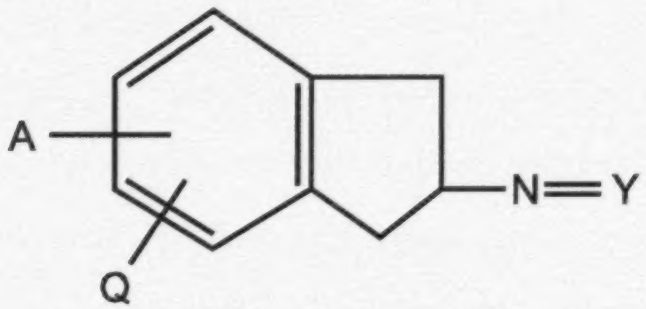
c) Des amides résultent de la réaction d'un ester d'un acide carboxylique et d'une amine en utilisant comme catalyseur un alcoolat d'un métal alcalin. L'ester est d'abord chauffé à une température minimale de 75 °C sous une pression d'au plus 500 mm Hg pour permettre l'élimination de l'humidité et

des gaz acides, qui empêchent la réaction, il est ensuite converti en amide sans chauffage additionnel.

d) Procédé servant à fabriquer des semi-conducteurs, dans lequel une pellicule d'oxyde de silicium se forme à la surface d'un support semi-conducteur et sur laquelle on dépose ensuite une couche de plomb. L'ensemble est ensuite chauffé à une température de 500 °C à 700 °C pendant au moins 10 minutes dans une atmosphère oxydante, ce qui produit une pellicule de passivation, composée essentiellement d'oxydes de silicium et de plomb. Les températures utilisées sont nettement inférieures à celles des procédés classiques et empêchent la détérioration du produit.

e) De la laine est chauffée à une température de 50 °C à 65 °C pendant moins de 15 minutes dans une dispersion aqueuse contenant de 0.1 % à 2.0 % d'hydroxyde de calcium, lavée et acidulée de façon à la rendre plus sensible aux teintures, sans nuire autrement à ses propriétés physiques.

f) Des composés ayant la formule :



où A et Q représentent de l'hydrogène ou des groupes alcoxyles, et Y un groupe alkylène contenant de 4 à 7 atomes de carbone; ces éléments sont utiles en tant que dessiccatifs de végétaux.

g) Méthode selon laquelle un réseau local à passage de jeton ayant de 2 à 2^n modules est mis en marche, où n est un nombre entier supérieur à zéro. Lorsque relié au réseau et activé, chaque module détermine si le réseau est mis en marche et, si ce n'est pas le cas, quel module doit faire cette mise en marche. Chaque module comprend une adresse unique de réseau de n bit.

Le module ayant la plus petite adresse de réseau et qui est activé avant la mise en marche de ce dernier est identifié et amorce le processus de mise en marche par la transmission de jetons envoyés séquentiellement aux adresses de réseau en commençant par la prochaine adresse supérieure à la sienne jusqu'à ce qu'un jeton ainsi transmis soit accepté par un module ou qu'un jeton soit envoyé à toutes les adresses du réseau autres que celle du module de mise en marche. Après la transmission de jetons à toutes les adresses possibles du réseau sauf celle du module de mise en marche, celui-ci génère un signal d'erreur pour indiquer son état.

Chapitre 9
La description

9.01 Portée du présent chapitre

Le mémoire descriptif d'une demande est composé de la description et des revendications[1]. Bien que les revendications jouent un rôle important dans le régime des brevets, en ce qu'elles déterminent la portée du privilège exclusif conféré par un brevet, une description suffisante est essentielle à la validité du brevet. Comme l'a souligné la Cour suprême, « [l]a divulgation est le prix à payer pour obtenir le précieux droit de propriété exclusif qui est une pure création de la *Loi sur les brevets* »[2].

Le présent chapitre traite des diverses exigences en matière de divulgation suffisante en vertu du paragraphe 27(3) de la *Loi sur les brevets* ainsi que de celles relatives à la forme et à la teneur d'une description en vertu des *Règles sur les brevets*.

9.02 Exigences générales en matière de divulgation

La description doit fournir une divulgation claire et précise de l'invention de telle sorte que la personne versée dans l'art :

(1) puisse reconnaître ce qui a été inventé sans ambiguïté;
(2) puisse mettre à exécution cette invention[3].

Dans Consolboard Inc. c. Macmillan Bloedel (Saskatchewan) Ltd., le juge Dickson a souligné que « l'inventeur doit, en contrepartie de l'octroi du brevet, fournir au public une description adéquate de l'invention comportant des détails assez complets et précis pour qu'un ouvrier, versé dans l'art auquel l'invention appartient, puisse construire ou exploiter l'invention après la fin du monopole »[4]. La description doit permettre de répondre aux questions « En quoi consiste votre invention? Comment fonctionne-t-elle? »[5], de telle sorte qu'« une fois la période de monopole terminée, le public puisse, en n'ayant que le mémoire descriptif, utiliser l'invention avec le même succès que l'inventeur, à l'époque de la demande »[6].

Il ne fait aucun doute que le « public » auquel la citation qui précède renvoie prend la forme de la personne versée dans l'art.

9.02.01 Divulgation suffisante

Les exigences en matière de divulgation suffisante sont prévues au paragraphe 27(3) de la Loi sur les brevets, dont voici le libellé :

Le mémoire descriptif doit :

a) décrire d'une façon exacte et complète l'invention et son application ou exploitation, telles que les a conçues son inventeur;

b) exposer clairement les diverses phases d'un procédé, ou le mode de construction, de confection, de composition ou d'utilisation d'une machine, d'un objet manufacturé ou d'un composé de matières, dans des termes complets, clairs, concis et exacts qui permettent à toute personne versée dans l'art ou la science dont relève l'invention, ou dans l'art ou la science qui s'en rapproche le plus, de confectionner, construire, composer ou utiliser l'invention;

c) s'il s'agit d'une machine, en expliquer clairement le principe et la meilleure manière dont son inventeur en a conçu l'application;

d) s'il s'agit d'un procédé, expliquer la suite nécessaire, le cas échéant, des diverses phases du procédé, de façon à distinguer l'invention en cause d'autres.

Le président Thorson a résumé les exigences qui précèdent dans l'arrêt Minerals Separation North American Corp. c. Noranda Mines, Ltd.[7], soulignant que

> [TRADUCTION] [l]a description doit être correcte, ce qui signifie qu'elle doit être à la fois claire et précise. Elle doit être dénuée de toute obscurité ou ambiguïté évitables et être aussi simple et aussi distinctive que le permet la difficulté de la description. Elle ne doit pas comporter de déclarations erronées ou fallacieuses destinées à tromper ou induire en erreur les personnes auxquelles elle est destinée, et ne pas rendre difficile à ces personnes, sans essai et expérimentation, la compréhension du mode d'application de l'invention. Elle ne doit pas, par exemple, prescrire l'emploi de méthodes facultatives de mise en œuvre lorsqu'une seule est praticable, même si des personnes versées dans l'art en question étaient susceptibles de choisir la méthode praticable. La description de l'invention doit également être complète, ce qui signifie que sa portée doit être définie de sorte qu'aucun élément non décrit ne puisse être validement revendiqué. La description doit aussi fournir tous les renseignements nécessaires pour le bon fonctionnement ou la bonne utilisation de l'invention, sans que ce résultat soit laissé au hasard d'une expérience réussie, et si des avertissements sont nécessaires pour éviter l'échec, ces avertissements doivent être présents. De plus, l'inventeur doit agir en toute bonne foi et donner tous les renseignements qu'il connaît pour mettre en œuvre l'invention de façon à obtenir le mieux possible le

résultat qu'il a conçu[8].

Ce qui précède touche aux deux caractéristiques d'une divulgation suffisante, à savoir qu'elle expose en des termes clairs et précis ce qu'est l'invention (c.-à-d. une description exacte et complète), et qu'elle fournit à la personne versée dans l'art des instructions suffisantes pour lui permettre de reproduire et exécuter l'invention revendiquée.

9.02.02 Le destinataire est la personne versée dans l'art

Le mémoire descriptif d'une invention vise toute personne versée dans l'art ou la science dont relève l'invention, ou qui s'en rapproche le plus[9]. La question de savoir si une description est suffisante dépend de l'interprétation qu'en donnerait la personne versée dans l'art, laquelle doit l'interpréter avec un esprit disposé à comprendre[10] et désireux de réussir[11].

La personne versée dans l'art est compétente et présente le profil d'un travailleur moyen dans le domaine, pourvu de logique mais dépourvu d'imagination[12]. Cette personne n'est ni un incompétent guère doué ni un expert créatif et intuitif[13], quoique dans un domaine hautement technique on puisse présumer que la personne versée dans l'art aura un niveau élevé de connaissances spécialisées et d'expertise[14]. De plus, la personne versée dans l'art est raisonnablement diligente dans ses efforts pour se tenir au courant des progrès réalisés dans le ou les domaines dont relève l'invention[15], et elle a l'avantage d'être polyglotte et d'être, de ce fait, capable de comprendre l'art antérieur dans n'importe quelle langue[16].

De plus, la personne versée dans l'art n'a nul besoin d'être une personne physique; c'est une fiction qui peut prendre la forme d'une équipe d'individus dont les connaissances combinées se rapportent à l'invention en cause[17].

Pour évaluer de façon appropriée si une description est correcte et complète, il est nécessaire d'identifier la personne versée dans l'art visée par la demande.

Conformément aux alinéas 80(1)(b) et 80(1)(d) des *Règles sur les brevets*, la description doit préciser le domaine technique de l'invention et doit permettre la compréhension du problème technique soulevé et de sa solution au moyen de l'invention[18]. La personne versée dans l'art sera compétente dans le ou les domaines de technologie se rapportant à l'invention.

Une des difficultés découlant de la nature de la personne versée dans l'art réside dans le fait que, règle générale, ni l'examinateur ni l'inventeur ne correspondent directement à cette personne. Les examinateurs et les inventeurs ne sont pas dépourvus de créativité et d'intuition. Ils peuvent avoir des connaissances qui dépassent celles

auxquelles on peut s'attendre d'une personne versée dans l'art dans un domaine donné, mais elles peuvent ne pas être aussi douées que cette personne dans d'autres domaines se rapportant à l'invention. Lors de l'examen, l'examinateur doit tenter d'interpréter la demande et l'art antérieur en ayant recours aux connaissances appropriées dont la personne versée dans l'art aurait disposé à la date pertinente [voir 9.02.03]. Ceci est particulièrement problématique lorsque les connaissances dans le domaine au moment de l'examen ont évolué de façon notable depuis la date pertinente, et particulièrement lorsque certaines opinions exprimées à la date pertinente ont par la suite été jugées inexactes[19].

Lorsqu'il importe de connaître la nature précise de la personne versée dans l'art pour résoudre une question en cours d'examen, l'examinateur déterminera qui est cette personne et prendra en compte toute observation faite par le demandeur sur ce point.

9.02.03 Description complétée par des connaissances générales

Si une description est suffisante pour permettre à la personne versée dans l'art de parvenir à l'invention avec le même succès que l'inventeur, on dit qu'elle est habilitante. Étant donné que la description s'adresse à une personne versée dans l'art, il n'est pas nécessaire d'y divulguer de façon exhaustive des connaissances générales ni d'enseigner à la personne versée dans l'art des choses qui lui apparaîtraient tout simplement évidentes[20].

La date à laquelle la personne versée dans l'art ajoute à la demande ses connaissances est la date à laquelle elle a accès à la demande, soit la date de publication[21].

Étant donné l'évolution possible des connaissances générales courantes entre la date de dépôt et celle de la publication, en théorie cela signifie qu'un mémoire descriptif qui ne permettait pas de réaliser l'invention au moment de son dépôt pourrait néanmoins, à partir de connaissances générales courantes plus étendues, permettre de réaliser l'invention à la date de publication. L'invention doit cependant être décrite en détail à la date de dépôt, et l'utilité de l'invention doit avoir été étayée au plus tard à cette date [voir 9.04].

9.02.04 Énoncés trompeurs ou erronés

La personne versée dans l'art interprète la description avec un esprit disposé à comprendre et désireux de réussir. Elle enrichit la description avec ses connaissances générales courantes, à la date de publication, afin de réussir à utiliser l'invention et ne tient pas compte des erreurs ou omissions manifestes remédiables sans aucune difficulté[22].

Si, toutefois, la description contient des instructions qui suggèrent à la personne versée dans l'art de tenter de réaliser l'invention d'une manière contraire à ses connaissances générales courantes, celle-ci suivra néanmoins ces instructions explicites. Si le mode de fonctionnement ainsi divulgué ne permet pas dans les faits de réaliser la promesse de l'invention, la description ne répond pas aux exigences du paragraphe 27(3) de la *Loi sur les brevets*[23].

[Au sujet des définitions trompeuses dans les descriptions, voir 9.05.03.]

9.02.05 Éviter de soumettre des problèmes au destinataire

La personne versée dans l'art peut devoir réaliser des expériences de routine pour assurer le bon fonctionnement d'une invention, mais elle doit être en mesure de réaliser l'ensemble de la portée de l'invention sans trop de difficultés ou sans devoir recourir à son ingéniosité.

Si la personne versée dans l'art doit résoudre des problèmes qui lui imposent des difficultés excessives ou exigent de l'ingéniosité, la description est insuffisante (et les revendications afférentes ne sont pas étayées)[24]. Voici à cet égard comment est décrite dans l'arrêt Rice c. Christiani & Nielsen l'obligation du breveté concernant la divulgation suffisante :

> [TRADUCTION] il doit rédiger son mémoire descriptif de telle manière que la personne possédant des connaissances professionnelles du domaine d'activité visé [...] sera en mesure de se faire une idée du rapport entre l'invention et les connaissances existantes dans le domaine d'activité, sans exiger que cette personne fasse des travaux expérimentaux pour découvrir comment l'invention peut être mise en oeuvre. Le breveté doit exposer ouvertement tout ce qui est nécessaire pour l'obtention facile et certaine du bien à l'égard duquel le brevet a été conféré. Le breveté ne doit pas dire à autrui de réaliser une expérience, mais doit lui dire comment le faire[25].

H.G. Fox a par la suite décrit la relation entre le mémoire descriptif et la personne versée dans l'art, ainsi :

> [TRADUCTION] la personne à qui s'adresse le mémoire descriptif est présumée posséder toutes les connaissances courantes de l'art auquel l'invention appartient; elle se doit de les appliquer dans son interprétation du mémoire descriptif. Mais elle n'est pas obligée de faire ou d'en connaître davantage, et si le mémoire descriptif contient quelque chose qui requiert la résolution d'un problème, alors le brevet est invalide.

> Lorsque le mémoire descriptif décrit l'invention de façon suffisamment claire pour permettre à un ouvrier raisonnablement compétent de l'utiliser, même si certaines expériences sont nécessaires, le brevet sera valable, tant et aussi longtemps que ces expériences ne font pas appel au génie inventif[26].

Dans certains domaines, il est courant de décrire une invention par certaines propriétés requises des matériaux (un métal ayant une certaine ductilité, un isolant ayant une certaine valeur diélectrique, une molécule dotée d'un moment dipolaire donné), sans donner le nom précis des matériaux. Cela est permis dans la mesure où l'identification de ces matériaux dotés de la propriété requise ne comporte pas de difficultés excessives ou ne nécessite pas d'activité inventive.

Exiger l'absence d'activité inventive suppose que la solution du problème considéré doit apparaître immédiatement à la personne versée dans l'art (c'est-à-dire qu'elle doit être évidente). Apporter à un problème une solution immédiatement apparente est affaire de routine, de sorte qu'une description exigeant la résolution d'un tel problème pourrait être réputée suffisante. Les tribunaux ont souligné que le fait de devoir procéder à « [d]es essais de routine visant à déterminer les caractéristiques des composés connus non effectués dans un but de ?quête d'une nouveauté", mais plutôt dans celui de vérifier les attributs véritables de composés déjà connus »[27] peut ne pas être considéré comme impliquant une activité inventive.

Alors que la vérification des qualités prévues ou prévisibles de composés connus peut donc être considérée comme une routine[28], « vérification » signifie « confirmation », de sorte que la détermination des qualités imprévues ou imprévisibles de nouveaux composés n'est conséquemment pas une « vérification »[29].

Ce raisonnement peut s'appliquer à des disciplines hors du domaine de la chimie en reformulant ainsi l'énoncé : il est permis d'effectuer un certain nombre de tests de routine aux fins de déterminer les matériaux appropriés pour réaliser une invention, en supposant que la personne versée dans l'art connaît les propriétés requises ou qu'elles lui ont été enseignées, qu'elle sait comment les déterminer, et, de façon générale, quels matériaux existants sont susceptibles de les posséder.

Exemples :

1. L'invention décrit un genre précis de bride permettant l'assemblage d'un accessoire de plomberie à un tuyau, où la fabrication de la bride exige l'utilisation d'un métal dont la ductilité se situe à l'intérieur d'une certaine plage. La détermination de ces valeurs caractéristiques de ductilité constitue la découverte sous-jacente à l'invention. Plusieurs métaux dotés de la ductilité requise sont énumérés, et des enseignements généraux sont prodigués sur le genre de métaux susceptibles de posséder les propriétés

requises. L'analyse de la ductilité fait partie des connaissances générales courantes de la personne versée dans l'art, et est une procédure habituelle.

Revendication :

> 1. Une bride flexible permettant l'assemblage d'un accessoire de plomberie à un tuyau, ladite bride comprenant un métal dont la plage de ductilité est de x à y et [...]

Analyse : Afin d'étendre la portée de la revendication, la définition de la bride a été axée sur un métal se situant dans la plage définie de ductilité plutôt que sur un métal spécifique selon l'application. La question de savoir si la revendication telle qu'énoncée a un caractère réalisable dépend à son tour de la question de savoir si sa réalisation est possible sans que ne soit placé un fardeau excessif sur la personne versée dans l'art. Cela dépend de la capacité de la personne versée dans l'art de déterminer sur-le-champ les métaux appropriés. Étant donné que la personne versée dans l'art peut analyser un métal donné afin de déterminer s'il possède ou non la ductilité requise, que pour de nombreux métaux ces données sont facilement accessibles dans les références publiées, et que la description contient des indications quant aux métaux susceptibles d'être appropriés, la détermination des métaux dotés des propriétés requises n'implique pas une activité inventive. La vérification des propriétés de métaux connus est une « procédure habituelle », et la personne versée dans l'art n'a donc pas été improprement confrontée à un problème à résoudre.

2. Un demandeur revendique comme son invention des compositions médicamenteuses dont l'ingrédient actif présente un profil de libération très uniforme. La divulgation de certains modes de réalisation est fondée sur des sels spécifiques d'amines cycliques protégées, mais l'invention revendique des compositions médicamenteuses ayant un profil de libération avantageux, et non des compositions médicamenteuses de la famille spécifique des sels.

Revendication :

> 1. Un médicament ayant un profil de libération caractérisé par [description du profil]

Analyse : Présumons que le profil de libération réalisé constitue une priorité inattendue et très avantageuse des sels spécifiques divulgués. La description ne divulgue pas les propriétés chimiques des sels qui ont conduit au profil de libération défini, ni n'oriente la personne versée dans l'art vers d'autres composés susceptibles de produire un résultat semblable. Pour réaliser la revendication dans toute son étendue, la personne versée dans l'art aurait à résoudre le problème de la détermination de tous les autres sels qui mèneraient au même profil de libération. Étant donné que l'identité de ces autres sels

(en supposant qu'ils existent) n'est pas évidente, leur identification commande une étape inventive. La description est donc insuffisante pour étayer l'invention revendiquée de manière si large.

9.02.06 Théorie de l'invention

En principe, il n'est pas nécessaire que l'inventeur fournisse une explication théorique de la raison pour laquelle l'invention fonctionne comme elle le fait. Il suffit simplement que la description enseigne à la personne versée dans l'art ce qu'est l'invention et comment la réaliser pour obtenir les avantages promis.

Ainsi, comme le fait observer la cour dans Apotex c. Wellcome, « en général, il n'est pas nécessaire que l'inventeur fournisse une explication théorique de la raison pour laquelle l'invention fonctionne. Le lecteur pragmatique est uniquement intéressé de savoir que l'invention fonctionne et comment la mettre en pratique[30] ».

Cet énoncé général doit cependant être compris dans un contexte pertinent. La Cour suprême a ainsi ajouté à l'extrait précité en disant, s'agissant d'une invention découlant d'une prédiction valable, que « dans ce type d'affaire, toutefois, la prédiction valable est, jusqu'à un certain point, la contrepartie que le demandeur offre pour le monopole conféré par le brevet »[31]. On peut par conséquent considérer que si l'utilité d'une d'invention est fondée sur une prédiction valable [voir 12.08.04], et que le raisonnement dépend de la compréhension de la théorie expliquant la raison du fonctionnement de l'invention, il peut s'avérer impossible d'exprimer clairement le raisonnement sans divulguer cette théorie.

9.03 Divulgation d'une solution à un problème concret

Comme la Cour suprême l'a souligné dans l'arrêt Apotex c. Wellcome, l'octroi de brevets est un « moyen d'encourager les gens à rendre publiques les solutions ingénieuses apportées à des problèmes concrets »[32]. Le fait de constituer une solution à un problème concret confère à l'invention l'utilité pratique nécessaire à sa brevetabilité.

La description doit permettre à la personne versée dans l'art de comprendre la nature du problème et la solution apportée par l'invention. À l'égard des demandes déposées depuis le 1er octobre 1996, l'alinéa 80(1)(d) des *Règles sur les brevets* prévoit explicitement que la description contient

> une description de l'invention en des termes permettant la compréhension du problème technique, même s'il n'est pas expressément désigné comme tel, et de sa solution.

Aux fins de résoudre un problème concret, la solution doit se présenter sous une forme capable d'interagir avec le monde physique, permettant ainsi à la personne versée dans l'art d'obtenir le résultat ou le bénéfice voulu [voir section 12.03 du présent recueil]. Un brevet est octroyé pour « les moyens par lesquels un résultat est obtenu [...] plutôt que le résultat lui-même »[33]. Ces moyens doivent comporter au moins un élément, que ce soit un objet concret (une machine, un objet manufacturé ou un composé de matières) ou une étape concrète dans une réalisation ou un procédé.

Les éléments utilisés pour obtenir l'avantage que procure l'invention peuvent être considérés collectivement comme étant la « forme pratique » de l'invention (c.-à-d. la forme sous laquelle il est possible de la réaliser) . La forme pratique comprend tous les éléments requis pour assurer l'utilité de l'invention.

Pour divulguer adéquatement la forme pratique, la description doit enrichir les connaissances générales courantes de la personne versée dans l'art de façon à ce qu'elle puisse s'approprier l'invention.

Ainsi, tout nouvel élément doit être décrit en détail, étant donné qu'il était nécessairement inconnu auparavant. De même, les éléments (nouveaux ou déjà connus) que la personne versée dans l'art n'aurait pas su comment combiner pour réaliser les objets de l'invention doivent être décrits, non seulement individuellement, mais aussi selon la combinaison appropriée.

Pour que l'invention divulguée soit brevetable, la description doit décrire (et les revendications doivent définir) tous les éléments nécessaires pour produire le résultat utile d'une façon nouvelle et inventive, sans lesquels la solution cesserait d'être inventive[34].

La description doit aussi fournir les instructions qui sont nécessaires pour permettre à la personne versée dans l'art de comprendre, le cas échéant, la relation entre les éléments nécessaires à la réalisation de la forme pratique de l'invention. L'invention doit être décrite de façon à ce que, comme on dit, « la machine marche »[35], et ne pas exiger que la personne versée dans l'art modifie l'invention pour qu'elle puisse fonctionner[36].

Bien que la description puisse contenir des renvois à des documents externes, l'invention doit être décrite et réalisable par sa seule description telle qu'interprétée par la personne versée dans l'art à partir de ses connaissances générales courantes. Une connaissance spécifique de l'art antérieur (par ex. de renseignements uniquement accessibles dans un ou quelques documents, et dont il n'est pas établi qu'ils sont communément connus et acceptés) peut être considérée comme ne faisant pas partie « des connaissances générales courantes », et, en ce cas, les enseignements de l'art antérieur qui sont nécessaires pour décrire ou réaliser l'invention doivent être

incorporées dans la description pour que la divulgation soit complète et entière.

Une description comme celle qui précède n'a pas à être enrichie par une description des éléments qui seraient de toute évidence nécessaires à la réalisation de l'invention, et dont l'utilisation dans le contexte de l'invention apparaîtrait évidente à la personne versée dans l'art[37].

9.04 Établissement de l'utilité

Ainsi qu'il est indiqué à la section 12.08.03 du présent recueil, le demandeur doit être en mesure d'établir, au moyen d'une démonstration ou d'une prédiction valable, l'utilité de l'invention au moment du dépôt de la demande de brevet[38].

En principe, lorsque l'utilité de l'invention doit être établie au moyen d'une démonstration, le fondement factuel qui constitue la démonstration doit avoir existé à la date du dépôt, sans toutefois qu'il soit nécessaire de l'inclure dans la description[39].

Lorsque la description ne permet pas de conclure de façon évidente que l'utilité d'une invention a été établie au moyen d'une démonstration, l'examinateur doit présumer que le demandeur s'appuie sur une prédiction valable à ce chapitre. Dans ce cas, l'examinateur peut formuler une objection pour non-établissement de l'utilité s'il n'existe pas de fondement factuel permettant de conclure que l'utilité a été dûment établie. Si l'utilité a été établie au moyen d'une démonstration, le demandeur peut l'étayer en soumettant le fondement factuel pertinent par voie d'affidavit.

Il est possible de lier l'utilité d'une invention à son étape inventive, en particulier lorsque l'essence de cette invention est d'offrir une chose ayant une utilité nouvelle ou améliorée.

Au cours de l'examen, les modifications apportées aux revendications peuvent paraître changer la nature de l'invention. Il faut s'assurer qu'à la date du dépôt l'inventeur était en possession de l'invention alléguée dans les revendications modifiées. L'ingéniosité ne saurait être postérieure à la date de dépôt[40]. Cela est particulièrement pertinent dans les cas où des caractéristiques non identifiées dans le mémoire descriptif initial comme étant reliées à des avantages spécifiques, sont ultérieurement incluses dans l'intention de faire voir que les revendications sont non évidentes par rapport aux divulgations de l'art antérieur. Il importe de vérifier si la description indique que les éléments en question sont simplement optionnels, ou constituent des éléments essentiels des réalisations préférentielles. Lorsque l'inclusion d'un élément conduit à l'ajout d'un avantage par rapport à l'invention telle qu'elle est divulguée en termes généraux, cet élément devrait être considéré comme un élément essentiel de « l'invention plus limitée » (l'objet dans une revendication de portée plus limitée).

9.04.01 Prédiction valable

La règle de la prédiction valable, dictée par la Cour suprême, comporte trois éléments [voir la section 12.08.04 du présent recueil][41] :

(i) un fondement factuel pour la prédiction;
(ii) un raisonnement clair et « valable » qui permet d'inférer du fondement factuel le résultat souhaité;
(iii) une divulgation suffisante.

L'élément « divulgation suffisante » signifie que la description, lorsqu'on l'interprète à la lumière des connaissances générales courantes, doit suffire à permettre à la personne versée dans l'art de valablement prédire que l'invention fonctionnerait si elle était réalisée[42].

9.04.01a Divulgation du fondement factuel

Le fondement factuel requis pour rendre le raisonnement valable doit être divulgué. Si les faits invoqués se trouvent, en partie ou en totalité, dans un autre document accessible au public, ce document doit être correctement identifié[43]. Tous autres faits nécessaires qui ne sont pas accessibles au public doivent être inclus dans la description[44].

Le fondement factuel ne se limite pas forcément à des données résultant de tests[45]. Des principes établis et des lois sont aussi factuels, et dans la mesure où ils font partie du raisonnement valable, les observations qui précèdent concernant la divulgation suffisante s'appliquent.

L'expression « contexte factuel » implique la nécessité d'étayer au moyen d'une preuve. De simples affirmations non étayées promettant que l'invention fonctionnera ne sont pas considérées comme factuelles[46]. De façon similaire, bien que le demandeur puisse incorporer dans sa demande des « exemples prophétiques », leur valeur à titre de fondement factuel est limitée. Un exemple prophétique est par définition un énoncé de ce qui pourrait être, plutôt que de ce qui est, de sorte qu'il n'est pas « factuel ».

Ainsi qu'il est dit à la section 12.08.04a du présent recueil, il faut, dans chaque cas, déterminer si le fondement factuel est suffisant pour étayer la prédiction valable à partir de facteurs tels que :

i) la portée des revendications;
ii) l'état des connaissances;
iii) la nature de l'invention et sa prévisibilité;
iv) le degré d'exploration du domaine par le demandeur, par exemple par la

réalisation d'expériences qui apportent des preuves factuelles de l'utilité alléguée.

Par exemple, une revendication large peut fort bien nécessiter un fondement factuel plus grand qu'une revendication restreinte. Une revendication dans un domaine établi peut bénéficier d'un corpus de connaissances générales courantes plus développé que dans un domaine en émergence. La nécessité de divulguer l'étaiement requis ou d'y renvoyer explicitement dépendra de l'importance de l'étaiement requis et de la mesure dans laquelle cet étaiement est déjà connu de la personne versée dans l'art.

9.04.01b Divulgation du raisonnement valable

La personne versée dans l'art doit également comprendre le raisonnement valable qui lie le fondement factuel à la conclusion que l'invention a l'utilité promise[47].

Encore là, la description doit contenir toutes les explications nécessaires pour enrichir les connaissances générales courantes de la personne versée dans l'art, de manière à lui permettre, à partir du fondement factuel présenté, de raisonnablement prédire que l'invention aura l'utilité proposée.

Le raisonnement valable implique en général une certaine compréhension de la théorie de l'invention [voir 9.02.06], et peut reposer, p. ex., sur des relations structure-activité ou des principes ou des lois scientifiques reconnus. La mesure dans laquelle le raisonnement valable doit être décrit ne peut s'évaluer qu'au cas par cas, et elle sera fonction des mêmes facteurs que ceux relatifs au fondement factuel.

Comme sa divulgation est obligatoire, la présentation du raisonnement valable ne peut se faire après le dépôt de la demande. Les explications relatives à la nature du raisonnement valable, fournies en cours de traitement, ne seront examinées que dans la mesure où elles permettent d'expliquer pourquoi la personne versée dans l'art aurait compris le raisonnement valable en se fondant sur la description telle que déposée et sur ses connaissances générales courantes.

Étant donné que la divulgation s'adresse à la personne versée dans l'art, elle doit lui permettre de faire une prédiction valable. Il n'est pas suffisant que la description divulgue des renseignements qui ne permettent de faire une prédiction valable que lorsqu'ils sont interprétés à la lumière de connaissances en la possession des seuls inventeurs ou de connaissance d'experts qui dépassent les connaissances qu'on s'attend de retrouver chez la personne versée dans l'art.

9.04.02 Sélections

L'information contenue dans cette sous-section a été déplacée à la section 15.07 du présent recueil.

9.04.03 Combinaisons

Selon le sens donné à cette expression dans le présent recueil, une combinaison est un assemblage d'éléments (souvent d'éléments connus) dont l'utilisation combinée mène à un résultat [TRADUCTION] « différent de la somme des résultats des éléments » qui la constitue et « qui procède non pas de l'un quelconque des éléments, mais découle de la combinaison en soi et qui ne se produirait pas sans elle »[55]. Un tel résultat peut être qualifié d'[TRADUCTION] « unitaire »[56].

On a ainsi expliqué en quoi consiste une combinaison brevetable :

> Il est un principe juridique accepté selon lequel le fait de mettre côte à côte des éléments anciens afin que chacun remplisse sa propre fonction indépendamment des autres ne constitue pas une combinaison brevetable; mais lorsque des éléments anciens sont mis ensemble et que leur interaction concourt à un effet nouveau et amélioré, il y a là un objet brevetable, à savoir l'idée même de l'interaction qui se produit à la suite de l'assemblage des éléments[57].

Si plusieurs éléments sont utilisés ensemble, chacun d'eux produisant son résultat escompté sans que l'ensemble ne conduise à un résultat unitaire, on parle alors de l'assemblage comme d'une « simple agrégation »[58], ou simplement d'une « agrégation », afin de la distinguer d'une véritable combinaison.

L'utilité d'une combinaison réside dans le résultat unitaire qu'elle produit, résultat qui doit être étayé au moyen d'une démonstration ou d'une prédiction valable.

Dans le cas où la structure de la combinaison a été décrite, mais que la personne versée dans l'art ne peut déterminer avec certitude le résultat unitaire qui en découle, une description exacte et complète du résultat lui-même pourrait être nécessaire pour établir que la combinaison est utile et inventive, et pour la distinguer d'une simple agrégation.

9.04.04 Combinaisons chimiques et synergie

L'information contenue dans cette sous-section a été déplacée à la section 17.10 du présent recueil.

9.05 Sujets particuliers

Les sections suivantes décrivent les pratiques concernant certains sujets particuliers qui appellent des considérations particulières en matière de divulgation suffisante.

9.05.01 Limites fonctionnelles

Dans certains cas, les demandeurs préfèrent utiliser un langage fonctionnel pour décrire ou définir une invention. L'utilisation de ce langage, dans la revendication ou la description, n'est pas en soi un motif d'objection. Toutefois, comme on s'en sert habituellement pour généraliser, il faut examiner attentivement la question de l'étaiement suffisant.

Les limites fonctionnelles doivent toujours être considérées du point de vue de la personne versée dans l'art. C'est pourquoi il faut se demander si la personne versée dans l'art peut réaliser l'ensemble de l'invention telle que revendiquée, à la lumière de la description, sans avoir recours à des expériences indues ou à faire preuve d'ingéniosité [voir 9.02.05]. Si les moyens permettant de réaliser la fonction décrite relèvent des connaissances générales courantes, il est peu probable que la limite fonctionnelle fasse l'objet d'une objection. Toutefois, lorsqu'un seul moyen ou quelques moyens seulement sont connus pour réaliser la fonction, l'utilisation d'un langage fonctionnel élargi indiquerait que l'invention revendiquée doit être réalisée par des méthodes qui n'ont pas été totalement décrites ou mises en œuvre et devrait donc faire l'objet d'une objection.

En règle générale, l'examen du langage fonctionnel doit se faire à la lumière du langage des revendications. Lorsque la limitation fonctionnelle qui sert à décrire l'invention est de portée démesurée, la revendication cherche alors à monopoliser des réalisations hypothétiques que les inventeurs n'ont pas décrites adéquatement. Le corollaire est que la description ne permet pas d'étayer l'invention telle que revendiquée.

Pour paraphraser Free World Trust c. Électro Santé Inc., il n'est pas légitime d'inventer une composition qui permet de faire repousser les cheveux d'un homme atteint de calvitie et de revendiquer ensuite toutes les compositions qui permettent d'obtenir ce résultat[59].

Ainsi, une revendication visant « une composition qui contient un composé stimulant la repousse des cheveux associé à un excipient acceptable d'un point de vue pharmaceutique » serait trop générale si seul le composé X peut réaliser cette fonction. L'expression « stimulant la repousse des cheveux » impose une limite fonctionnelle à l'identification des composés pouvant entrer dans la composition du produit, mais elle ne sert pas à clarifier d'emblée la portée de la revendication pour une personne versée dans l'art. L'identification de tous les composés manifestant une telle activité exigerait la réalisation d'expériences inventives élaborées [voir 9.02.05]. En conséquence, la description ne permet pas de décrire l'invention alléguée dans la revendication ni de la mettre en œuvre, et doit être rejetée en vertu du paragraphe 27(3) de la *Loi sur les brevets*.

À l'inverse, si l'on avait découvert que la combinaison d'un médicament particulier en

association avec n'importe quel anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS) se traduisait par des avantages inattendus, la limitation fonctionnelle imposée par le terme « AINS » dans la combinaison ne poserait pas de problème. En effet, la portée du terme AINS serait évidente pour la personne versée dans l'art.

Dans le même esprit, s'agissant d'une invention mécanique fondée sur un « dispositif de coupe », un certain nombre de dispositifs de coupe différents seraient connus de la personne versée dans l'art. Dans les cas où il serait facile de savoir lequel conviendrait pour assurer le fonctionnement de l'invention revendiquée, la restriction « dispositif de coupe » n'élargirait pas indûment la revendication. La détermination et la sélection du dispositif de coupe approprié n'exigeraient pas un effort excessif ou une activité inventive additionnelle dans les circonstances.

9.05.02 Divulgation d'inventions biotechnologiques

Des exigences précises en matière de divulgation s'appliquent à certaines inventions du domaine de la biotechnologie. En résumé, pour que soit considérée suffisante la description d'une invention biotechnologique il peut s'avérer nécessaire de procéder au dépôt de matière biologique auprès de l'Autorité de dépôt internationale, ou d'inclure le listage des séquences de nucléotides ou d'acides aminés dans la description.

Les exigences détaillées concernant les listages de séquences ou les dépôts de matière biologique sont énoncées au sous-section 17.05.07 et section 17.06, respectivement, du présent recueil.

9.05.03 Demandeur établissant son propre lexique

Il est entendu depuis longtemps qu'il faut interpréter le langage des revendications en prenant en compte le mémoire descriptif dans son ensemble, et qu'il est loisible au demandeur d'établir son propre lexique.

> Leurs Seigneuries ne mettent pas en doute qu'un breveté puisse établir son propre dictionnaire de cette façon. Si le breveté a mis dans la partie antérieure du mémoire descriptif un élément qui prévient clairement le lecteur que, pour les besoins du mémoire descriptif, il emploie un mot particulier en lui donnant le sens indiqué, le lecteur sait alors que lorsqu'il arrivera aux revendications il devra donner au mot le sens indiqué. Mais il s'agit là d'une méthode de rédaction bizarre et très peu souhaitable dans les cas où l'on pourrait facilement adopter une méthode plus simple, et il incombe dans tous les cas au breveté qui opte pour cette méthode d'indiquer clairement son intention aux lecteurs du mémoire descriptif[60].

Dans le cadre de l'examen, le langage des revendications est interprété en donnant à chaque terme son sens courant dans le domaine dont l'invention relève, sauf s'il apparaît évident, à la lecture de la description, qu'un terme des revendications

commande un sens différent.

En matière de divulgation suffisante, il faut noter que lorsque le demandeur, en tentant d'établir son propre lexique, donne à un terme une définition contraire au sens usuel qu'il a dans l'art en cause, qui est susceptible de créer de la confusion ou de l'ambiguïté, ou qui n'est pas nécessaire en ce sens que la même information est facilement transmise par le langage courant, la définition doit faire l'objet d'une objection. Dans ce contexte, rappelons l'exigence proposée à la section 9.02.01, selon laquelle « [l]a description doit être correcte, ce qui signifie qu'elle doit être à la fois claire et précise. Elle doit être dénuée de toute obscurité ou ambiguïté évitables et être aussi simple et aussi distinctive que le permet la difficulté de la description. »

Par exemple, lorsque la description enseigne, aux fins de l'invention, que le symbole P (phosphore) désigne l'azote (dont le symbole de l'élément chimique est N), cette définition est susceptible de causer de la confusion et doit faire l'objet d'une objection en vertu du paragraphe 27(3) de la *Loi sur les brevets*. Le symbole est déjà reconnu en chimie pour désigner le phosphore, et il peut être remplacé facilement par le symbole approprié, N, pour désigner l'azote.

À l'opposé, une définition est généralement acceptable si, par exemple, par souci de commodité et sans sacrifier la clarté, elle réduit la portée d'un terme qui aurait autrement un sens plus large dans l'art dont il est question. Dans un cas donné, il pourrait ainsi être acceptable, par exemple, d'établir que l'expression « polymère d'éthylène » signifie « un polymère non réticulé ayant une teneur minimum en éthylène de 80 % (en pourcentage molaire) et une teneur maximum de 20 % en alcène en C3-C8, comme comonomère ». Il serait inutilement encombrant de fournir en multiples occasions la définition la plus longue, d'autant plus que l'expression fournie limite sans ambiguïté le terme plus général.

9.05.04 Divulgation de produits portant une marque de commerce

La réalisation d'une invention peut se faire avec des produits portant une marque de commerce. La seule mention du produit portant une marque de commerce n'équivaut toutefois pas à la description de la composition de ce produit.

De plus, le simple fait de connaître les éléments incorporés dans le produit portant une marque de commerce ne révèle pas lequel parmi ces éléments est essentiel à l'invention (c.-à-d. lequel ou lesquels éléments sont requis pour permettre au produit portant une marque de commerce de remplir son rôle dans l'invention). Ainsi, même si une personne versée dans l'art, se fondant sur l'état de la technique, réussissait à remonter à la source du produit portant une marque de commerce en identifiant ses éléments, cela ne la conduirait pas nécessairement à l'invention.

En conséquence, lorsqu'une invention est décrite uniquement par référence à un produit portant une marque de commerce, la question de l'étaiement suffisant requiert

un examen attentif. S'il n'est pas évident de déterminer lequel parmi ses éléments est responsable du rôle que joue le produit dans l'invention, il est impossible de réaliser celle-ci autrement qu'en utilisant le produit portant une marque de commerce.

Si la composition du produit portant une marque de commerce est inconnue, et si le produit n'est pas disponible sur le marché, alors l'invention ne peut être mise en œuvre.

Lorsqu'une invention est décrite en termes d'éléments précis (p. ex. des composés chimiques), mais qu'elle se fonde sur des exemples s'appuyant sur des produits portant une marque de commerce dont la composition n'est pas divulguée, il n'y a aucune présomption que les exemples englobent l'invention décrite. Le demandeur doit établir qu'il connaissait la composition du produit portant une marque de commerce au plus tard à la date du dépôt de la demande.

Si la composition du produit portant une marque de commerce ne faisait pas partie de l'art antérieur à la date de dépôt, elle ne peut être ajoutée ultérieurement à la demande [voir 9.08].

[Pour les exigences en matière d'identification des marques de commerce, voir la section 9.07.03.]

9.05.05 Description par renvoi aux revendications

L'invention doit être décrite de façon « exacte et complète » dans la description, laquelle constitue, en vertu de l'article 2 des *Règles sur les brevets*, « la partie du mémoire descriptif distincte des revendications ». De plus, conformément à l'article 84 des *Règles sur les brevets*, les revendications doivent se fonder entièrement sur la description.

Il est donc incorrect que la description expose la nature de l'invention en renvoyant aux revendications. Ce renvoi donne à penser que la description ne divulgue pas l'invention « d'une façon exacte et complète » et contrevient au paragraphe 27(3) de la *Loi sur les brevets*.

Par conséquent, lorsque la description indique d'une certaine façon que l'invention est « conforme aux revendications », cet énoncé doit être radié ou remplacé par une description explicite de l'invention.

À titre d'exemple, des énoncés tels que « le problème d'inflammation prématurée dans la chambre de combustion est résolu au moyen de la méthode de la revendication 1 » ou « les compositions telles que revendiquées démontrent des propriétés insecticides supérieures » n'énoncent pas explicitement la nature de l'invention en cause, mais donnent plutôt à penser qu'elle consiste en tout ce qui peut être revendiqué à quelque moment que ce soit.

Soulignons que modifier une description pour y reprendre le libellé des revendications initialement déposées est nécessairement conforme au paragraphe 38.2(2) de la *Loi sur les brevets*.

9.05.06 Énoncés élargissant la portée des revendications

Cette sous-section a été supprimée.

9.05.07 Renvois aux pratiques et aux lois étrangères

Un énoncé dans une demande dont le bien-fondé dépend de pratiques d'examen ou de lois étrangères en matière de brevet, peut se révéler inexact ou être source possible de confusion en droit canadien. Dans un tel cas, l'énoncé doit être supprimé. L'énoncé peut être considéré comme « incorrect » et donc irrégulier suivant le paragraphe 27(3) de la *Loi sur les brevets* [voir 9.09].

L'indication qu'une demande est une continuation ou une demande complémentaire d'un document de brevet étranger, par exemple, est non conforme à la *Loi sur les brevets* du Canada et doit être supprimée.

Un énoncé relatif aux droits des gouvernements étrangers envers l'invention peut également être trompeur, et devrait être supprimé s'il est inexact.

9.06 Forme de la description

La forme que devrait prendre une description est établie à l'article 80 des *Règles sur les brevets*[62]. Ainsi,

> (1) La description contient les renseignements suivants :
>
> a) le titre de l'invention, qui doit être court et précis et ne contenir ni marque de commerce, ni mot inventé, ni nom de personne;
>
> b) le domaine technique auquel se rapporte l'invention;
>
> c) une description de la technique antérieure qui, à la connaissance du demandeur, peut être considérée comme importante pour la compréhension de l'invention, la recherche à l'égard de celle-ci et son examen;
>
> d) une description de l'invention en des termes permettant la compréhension du problème technique, même s'il n'est pas expressément désigné comme tel, et de sa solution;
>
> e) une brève description des figures contenues dans les dessins, le cas échéant;

f) une explication d'au moins une manière envisagée par l'inventeur de réaliser l'invention, avec des exemples à l'appui, si cela est indiqué, et des renvois aux dessins, s'il y en a;

g) le listage des séquences, s'il est exigé par le paragraphe 111(1).

(2) Il y a lieu de suivre la manière et l'ordre indiqués au paragraphe (1), sauf lorsque, en raison de la nature de l'invention, une manière différente ou un ordre différent entraînerait une meilleure compréhension ou une présentation plus économique.

Les dispositions du paragraphe 80(2) des *Règles sur les brevets* permettraient, par exemple, que les dessins associés à l'art antérieur soient décrits sous la section « technique antérieure », avant la brève description des figures contenues dans les autres dessins.

Le titre de l'invention devrait décrire l'invention en cause, et non simplement le domaine technologique auquel se rapporte l'invention. Un titre tel que « mousse polyuréthane rigide ignifuge » est acceptable, alors que « mousse » ne l'est pas[63].

Conformément à l'alinéa 80(1)a) des *Règles sur les brevets*, le Bureau considère que le titre indiqué dans la description est le titre exact de l'invention. Si, pour une raison quelconque, le titre de l'invention figurant dans la base de données électroniques du Bureau différait de celui figurant dans la description, la base de données électroniques serait mise à jour lors de la délivrance du brevet afin de refléter le titre indiqué dans la description[64].

La divergence entre le titre indiqué dans la description et celui figurant dans la base de données électroniques du Bureau ne constitue pas une irrégularité dans la demande. L'examinateur peut noter l'existence de cette divergence, pour en informer le demandeur et lui fournir l'occasion de se pencher sur la question. Le Bureau peut également porter cette divergence à la connaissance du demandeur après la délivrance du brevet en correspondant avec lui.

Conformément à l'alinéa 80(1)(c) des *Règles sur les brevets*, le demandeur doit fournir une description de la technique antérieure qui, à la connaissance du demandeur, peut être considérée comme importante pour la compréhension de l'invention, la recherche à l'égard de celle-ci et son examen. À ce sujet, le demandeur peut incorporer à la description, au cours du traitement de la demande, une référence à un document ou une description du contenu d'un document, lorsque ce document est identifié et clairement admis comme faisant partie de l'art antérieur. Cette incorporation à la description est possible seulement selon les limites imposées par l'article 38.2 de la *Loi sur les brevets* [voir 9.08]. À noter que si un document faisant partie de l'art antérieur est identifié au cours du traitement de la demande, et que la description n'a pas été

modifiée pour refléter ses enseignements, les examinateurs ne devraient pas, habituellement, soulever une objection à ce sujet.

Conformément à l'alinéa 80(1)(f) des *Règles sur les brevets*, « si cela est indiqué », le demandeur doit fournir, avec des exemples, une explication d'au moins une manière envisagée par l'inventeur de réaliser l'invention. L'utilisation de l'expression « si cela est indiqué », dans cette règle, suggère que des exemples démonstratifs peuvent, dans certains cas, être nécessaires pour réaliser l'invention. L'expression « si cela est indiqué » ne veut pas dire qu'il est à la discrétion du demandeur de déterminer si des exemples sont nécessaires. Enfin, l'expression « si cela est indiqué » ne fait référence à aucune exception quant aux exigences du paragraphe 27(3) de la *Loi sur les brevets*.

Il n'est pas obligatoire que la description présente les renseignements requis à l'article 80 des *Règles sur les brevets* dans des sections portant des titres qui correspondent aux alinéas du paragraphe 80(1), bien que le demandeur puisse choisir de le faire par souci de clarté.

La pratique du bureau autorise l'utilisation de titres tels que « Résumé de l'invention », « Description détaillée de l'invention » et « Description détaillée des réalisations préférentielles ». Il convient cependant de noter que si un titre tel que « Description détaillée des réalisations préférentielles » est utilisé, l'étaiement des revendications de portée plus générale que ces modes de réalisation doit se trouver dans d'autres sections de la description qui doivent répondre aux exigences du paragraphe 27(3) de la *Loi sur les brevets*, dont le caractère réalisable et l'étaiement de toute prédiction valable, à l'égard de l'invention telle que revendiquée de façon aussi générale.

9.07 Formalités applicables aux descriptions

La description est assujettie à de nombreuses exigences de formalités touchant divers aspects de son contenu et de sa présentation. Les sections qui suivent les résument.

9.07.01 Pages de la description

Conformément au paragraphe 73(1) des *Règles sur les brevets*, les pages de la description sont numérotées consécutivement[65], et conformément à l'article 72 des *Règles sur les brevets*, elles ne doivent rien contenir de ce qui appartient à une autre partie de la demande[66].

9.07.02 Dessins, croquis et tableaux

Conformément à l'article 74 des *Règles sur les brevets*, la description ne contient aucun dessin[67] mais peut contenir des formules chimiques ou mathématiques ou toute autre formule[68]. Par souci de clarté, la présentation d'une formule chimique peut prendre la forme d'un croquis (c.-à-d. d'une structure)[69]. La description peut également contenir des renseignements disposés dans des tableaux. Conformément au

paragraphe 75(2) de *Règles sur les brevets*, pour faciliter la présentation, les formules ou les tableaux peuvent être disposés dans le sens de la longueur (c.-à-d. dans le format paysage) avec la partie supérieure de ceux-ci du côté gauche de la feuille[70]. Par ailleurs, le paragraphe 75(1) des *Règles sur les brevets* prévoit que les pages de la description sont utilisées dans le sens vertical (c.-à-d. dans le format portrait)[71].

On peut déduire de l'article 37 de la *Loi sur les brevets* qu'un dessin est une illustration de l'invention. On considère généralement que les schémas qui illustrent un procédé, tels que les organigrammes, sont des dessins.

Les représentations graphiques de données, telles que les graphiques, histogrammes, diagrammes en secteurs et spectres, ne doivent pas nécessairement être considérées comme des « illustrations de l'invention » et peuvent donc être incluses dans la description. Lorsqu'une représentation graphique de données est fournie à titre de dessin, elle doit être conforme à toutes les exigences de l'article 82 des *Règles sur les brevets*.

Les données tabulées ne sont généralement pas considérées comme un « dessin » et devraient habituellement être présentées dans la description.

Lorsque des dessins figurent dans la demande, le paragraphe 82(9) des *Règles sur les brevets* prévoit que les signes de référence figurant sur des figures dans les dessins, et seulement ces signes de référence, doivent être mentionnés dans la description[72]. De plus, lorsque des éléments sont identifiés par des signes de référence, le paragraphe 82(10) des *Règles sur les brevets* prévoit que les signes de référence des mêmes éléments doivent être identiques dans toute la demande à des fins de renvoi à ces éléments, et qu'ils ne doivent pas renvoyer à d'autres éléments[73].

9.07.03 Désignation des marques de commerce

Conformément à l'article 76 des *Règles sur les brevets*, les marques de commerce mentionnées dans la demande sont désignées comme telles[74]. Le Bureau exige que chaque marque de commerce soit désignée de façon appropriée au moins une fois, de préférence lors de sa première mention.

L'emploi de l'expression « marque de commerce » entre parenthèses, de l'appellation « ^{MC} », ou d'un indicateur comme un astérisque (*) lié à une note en bas de page indiquant que l'astérisque désigne une marque de commerce constituent autant d'exemples de désignations appropriées des marques de commerce dans une demande.

9.07.04 Désignation des documents

Conformément à l'article 81 des *Règles sur les brevets*, un document cité dans la description doit être accessible au public, accompagné de références complètes, et ne doit pas être incorporé par renvoi[75].

Le Bureau estime que la désignation d'un document de brevet est satisfaisante lorsqu'elle fait état du code du pays ou du bureau et de la numérotation permettant de trouver sa version publiée. Ainsi, ce numéro peut être celui d'un brevet accordé, ou le numéro de la demande ou son numéro de publication.

WO 96/937212, US 5,410,288 et EP 1 004 793 constituent des exemples de documents de brevet désignés de façon satisfaisante au moyen d'un numéro de publication ou de brevet.

PCT CA2006/001,285 et U.S.S.N. 11/421,399 constituent des exemples de numéros de demandes acceptables dans la mesure où ces demandes ont été publiées.

Les demandes présentées en vertu du PCT et les demandes américaines déposées après le 28 novembre 2000 sont habituellement publiées, sauf si elles ont été retirées (ou, dans le cas des demandes américaines, abandonnées) avant la date de publication. En vertu du 35 U.S.C. 122, il est également possible de garder confidentielle une demande américaine (c.-à-d. qu'elle ne sera pas publiée) si le demandeur certifie qu'il ne déposera pas de demande visant l'invention divulguée dans un autre pays. Lorsqu'une demande américaine est invoquée comme document de priorité, cette disposition ne s'applique pas. Les demandes américaines de brevet provisoire, de brevets de dessin, et les demandes dans les séries 09 ou antérieures ne sont pas nécessairement publiées et il n'est pas possible d'y référer par leurs numéros de demandes, à moins que le document ne soit à la disposition du public[76].

En ce qui concerne les documents non-brevet, ils doivent être suffisamment bien désignés pour permettre leur obtention par une partie intéressée.

Dans le cas d'un article de journal, d'un manuel ou autre document semblable, le document devrait être désigné au moyen des noms de l'auteur et de la publication, de la date de publication, des numéros de volume ou de parution, le cas échéant, et du numéro de page d'article, du numéro de volume et autres indications semblables. De préférence, le titre d'un article ou d'un chapitre devrait être fourni. Il est loisible d'inclure des renseignements additionnels, comme le nom de l'éditeur. Le fait de fournir un seul repère relativement au document comme son code ISBN ne remplace aucune des exigences susmentionnées.

Les renvois aux pages Internet présentent une difficulté particulière en ce que ni leur adresse URL ni leur contenu n'est nécessairement fixe. Les examinateurs doivent faire objection aux documents identifiés par le biais d'une adresse URL, lorsqu'il n'est pas clair si cette adresse URL renvoie à une source publiquement accessible fiable, c'est-à-dire une source divulguant de l'information plus ou moins permanente et accessible en tout temps.

9.08 Modifications à la description

Conformément au paragraphe 38.2(1) de la *Loi sur les brevets*, il est possible de modifier la description avant l'octroi du brevet. En vertu du paragraphe 38.2(2) de la *Loi sur les brevets*, une telle modification ne peut introduire des « éléments qui ne peuvent raisonnablement s'inférer [du mémoire descriptif] ou des dessins faisant partie de la demande, sauf dans la mesure où il est mentionné dans le mémoire qu'il s'agit d'une invention ou découverte antérieure » (par commodité, un tel élément peut simplement être désigné comme de la « nouvelle matière »).

Soulignons qu'en ce qui concerne la « nouvelle matière », il est toujours permis d'apporter une modification en reprenant, dans la description, le libellé des revendications initialement déposées.

Des indications générales concernant la modification des demandes sont données au chapitre 19 du présent recueil.

En ce qui concerne la description, il faut porter une attention particulière aux modifications qui remplacent une formulation restrictive par une formulation générale. Lorsqu'une demande indique que l'invention (par opposition à une réalisation de l'invention) « doit être » réalisée ou « est » réalisable (ou une expression semblable) d'une certaine façon, la modification de cette formulation pour indiquer que l'invention est réalisable « préférablement » ou « facultativement » (ou une expression semblable) de cette façon élargit la portée de l'invention et pourrait être perçue comme l'ajout d'une nouvelle matière.

Dans un même ordre d'idées, la suppression de texte peut équivaloir à l'ajout d'une nouvelle matière. Si un passage de la description indique que la réalisation d'une invention est impossible sous certaines conditions, la modification supprimant cette indication pourrait être perçue comme l'ajout d'une nouvelle matière par élargissement de la portée de l'invention réalisable.

Lorsqu'une description contient à la fois une formulation générale et une formulation restrictive à l'égard d'une limitation donnée, la modification de la description en vue d'en assurer la cohérence globale n'est habituellement pas perçue comme l'ajout d'une nouvelle matière.

Une invention nécessite une étape inventive, et la présence de cette étape s'apprécie en fonction du mémoire descriptif tel que déposé. Des modifications paraissant introduire de nouveaux aspects d'« inventivité » dans la demande introduisent une nouvelle matière.

Puisqu'une invention se veut une solution à un problème concret, on comprendra que les modifications tendant à transformer l'invention telle qu'initialement divulguée en une nouvelle invention – c'est-à-dire en une nouvelle solution au même problème ou à un

problème différent – constituent l'ajout d'une nouvelle matière.

De telles modifications changent le point de l'invention, ce qui entraîne la divulgation d'une invention différente de celle figurant au mémoire descriptif initialement déposé.

Il est loisible de modifier la description pour faire référence à des documents d'antériorité. Lorsque la modification apporte simplement une précision à l'état de la technique, cela n'est généralement pas considéré comme l'introduction d'une nouvelle matière. Toutefois, lorsqu'une modification introduit des renseignements tirés d'une antériorité, ces modifications, selon les circonstances, peuvent introduire une nouvelle matière.

La désignation ou l'inclusion d'enseignements précis tirés d'un document d'antériorité constitue l'ajout d'une nouvelle matière lorsque ces enseignements sont requis aux fins de la mise en œuvre de l'invention, ou d'étayer une prédiction valable d'utilité, et que la personne versée dans l'art ne pouvait pas clairement savoir, à la date de la revendication, lesquels de ces enseignements étaient nécessaires à cette fin.

9.09 Mesures du Bureau visant la description

Les objections traitant de questions de fond liées à la suffisance sont présentées en vertu du paragraphe 27(3) de la *Loi sur les brevets*, ou d'un alinéa précis de ce paragraphe lorsque cette précision peut servir à souligner le fondement de l'objection.

Comme dans le cas des objections en vertu du paragraphe 27(4) de la *Loi sur les brevets*, toutefois, les irrégularités visées par les objections en vertu du paragraphe 27(3) peuvent aller de questions importantes touchant la suffisance à des irrégularités mineures concernant la clarté. Le fait de soulever une objection en vertu du paragraphe 27(3) ne signifie pas nécessairement qu'il s'agit d'une irrégularité touchant à la suffisance à laquelle il ne peut y avoir de remède.

Néanmoins, s'il existe un fondement encore plus spécifique au soutien de l'objection soulevée, il conviendrait d'invoquer ce fondement plutôt que le paragraphe 27(3) de la *Loi sur les brevets*. Par exemple, si un signe de référence a été incorporé dans les dessins, mais qu'il n'en est pas fait mention dans la description, cette irrégularité devrait être soulevée en vertu du paragraphe 82(9) des *Règles sur les brevets* plutôt qu'en vertu du paragraphe 27(3) de la *Loi sur les brevets*.

Les objections portant sur le format ou d'autres problèmes mineurs sont présentées sous le régime de l'article relié à l'irrégularité en cause [voir la section 9.07 et les notes relatives en fin de chapitre].

Un examinateur peut relever le non-respect des exigences relatives au format énoncées aux articles 68, 69 et 70 des *Règles sur les brevets* [voir la section 5.03 du présent recueil] aux fins d'aviser le demandeur de toute irrégularité et d'accélérer le

traitement de la demande jusqu'à son acceptation. Cependant, il n'est pas nécessaire que l'examinateur soulève ces irrégularités dans le rapport d'examen, puisque le personnel de soutien à l'examen peut demander la correction de ces irrégularités.

À noter que les exigences canadiennes relatives au formatage se fondent sur les exigences du Traité de coopération en matière de brevets (PCT). Ainsi, une demande de conformité aux exigences canadiennes est acceptable sous l'article 27 du PCT.

Notes de fin de chapitre 9

1. Voir la définition des termes « description » et « revendications » prévue à l'article 2 des Règles sur les brevets.

2. Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Ltd., 2002 CSC 77, paragraphe 37.

3. Pioneer Hi-Bred Ltd. c. Canada (Commissaire des brevets) [(1989), 25 C.P.R. (3rd), 257 (C.S.C.)], page 268; Apotex c. Wellcome, supra note 2, paragraphe 70; Electrolytic Zinc Process Co. c. French's Complex Ore Reduction Co., [1930] R.C.S. 462, paragraphe 22; Leithiser c. Pengo Hydra-Pull of Canada Ltd. (1974), 17 C.P.R. (2nd) 110 (C.A.F.), pages 113 à 115; Lundbeck Canada Inc. c. Ministre de la Santé, 2009 CF 146, paragraphe 135; Pfizer Canada Inc. c. Novopharm Limited, 2009 CF 638, paragraphe 105. Voir également Apotex Inc. c. Sanofi-Synthelabo Canada Inc., 2008 CSC 61, p. ex. au paragraphe 26, appliquant ces exigences aux divulgations antérieures prises en compte pour établir l'antériorité.

4. Consolboard Inc. c. Macmillan Bloedel (Saskatchewan) Ltd. (1981), 56 C.P.R. (2nd) 145 (C.S.C.), pages 154 et 155, où le juge Dickson cite les propos de H.G. Fox dans Canadian Law and Practice Relating to Letters Patent for Inventions (1969), 4e éd.

5. Consolboard, supra note 4, page 157.

6. Minerals Separation North American Corp. c. Noranda Mines, Ltd. (1947), 12 C.P.R. (1st) 102 (C. Éch.), page 111.

7. Minerals Separation, supra note 6.

8. Minerals Separation, supra note 6, pages 111 et 112. Le juge Thurlow s'est prononcé sur ces questions dans Société des Usines Chimiques Rhone-Poulenc et al. c. Jules R. Gilbert Ltd. et al. (1968), 55 C.P.R. (1st) 207 (C.S.C.), pages 225 et 226; Wandscheer et al. c. Sicard Limitée (1947), 8 C.P.R. (1st) 35 (C.S.C.), pages 39 et 40.

9. Cette position a été adoptée si souvent par les tribunaux qu'elle est devenue axiomatique. Voir, p. ex., Whirlpool Corp. c. Camco Inc., 2000 CSC 67, paragraphe 53; Consolboard, supra note 4, page 160.

10. Free World Trust c. Électro Santé Inc., 2000 CSC 66, paragraphe 44, citant les propos de H.G. Fox dans Canadian Law and Practice Relating to Letters Patent for Inventions (1969), 4e éd., page 184; Whirlpool, supra note 9, paragraphe 49, citant Lister c. Norton Brothers and Co. (1886), 3 R.P.C. 199 (Ch. D.), page 203.

11. Free World Trust, supra note 10, paragraphe 44.

12. Cette personne est décrite dans l'arrêt Beloit Canada Ltd. c. Valmet Oy (1986), 8 C.P.R. (3rd) 289 (C.A.F.), page 294, comme un « parangon de déduction » et dans l'arrêt Whirlpool, supra note 9, paragraphe 74, comme une personne tenue pour « raisonnablement diligent[e] lorsqu'il s'agit de tenir à jour sa connaissance des progrès réalisés dans le domaine dont relève le brevet ». Voir également les commentaires sur cette question dans Janssen-Ortho Inc. c. Novopharm Limited, 2006 CF 1234, paragraphe 113.

13. Bayer Aktiengesellschaft c. Apotex Inc. (1995), 60 C.P.R. (3rd) 58 (C. Ont. Div. gén.), page 79.

14. Servier Canada Inc. c. Apotex Inc., 2008 CF 825, paragraphe 99.

15. Servier, supra note 14, paragraphe 254.

16. Axcan Pharma Inc. c. Pharmascience Inc., 2006 CF 527, paragraphe 38.

17. Bayer AG, supra note 13, page 79; Johnson & Johnson Inc. c. Boston Scientific Ltd., 2008 CF 552, paragraphe 97; Lundbeck Canada Inc c. Canada (Santé), 2009 CF 146, paragraphe 36.

18. À l'égard des demandes déposées le 1er octobre 1996 ou par la suite.

19. Les commentaires formulés dans GlaxosmithKline Inc. c. Pharmascience Inc., 2008 CF 593, paragraphe 35, même s'ils se rapportent aux experts témoignant dans un procès et non aux examinateurs et aux inventeurs/demandeurs au cours de l'examen de la demande, peuvent servir d'exemple à cet égard.

20. Voir, p. ex., Apotex c. Sanofi-Synthelabo, supra note 3, paragraphe 37; Burton Parsons Chemical Inc. c. Hewlett-Packard (Canada) Ltd. (1976), 17 C.P.R. (2nd) 97 (C.S.C.), page 105.

21. Pfizer c. Novopharm, supra note 3, paragraphe 108; Sanofi-Aventis Canada Inc. c. Apotex, 2009 CF 676, paragraphe 233; Free World Trust, supra note 10, paragraphe 54. Soulignons toutefois que, dans Free World Trust, la Cour suprême traitait de la date pertinente pour l'interprétation des revendications, plutôt que du caractère réalisable.

22. Apotex c. Sanofi-Synthelabo, supra note 3, paragraphe 37. Au cours de l'examen, les erreurs manifestes de ce genre devraient être corrigées dès qu'elles sont repérées.

23. TRW Inc. c. Walbar of Canada Inc. (1991), 39 C.P.R. (3rd) 176 (C.A.F.), page 197.

24. Procter & Gamble Co. c. Bristol-Myers Canada Ltd. (1978), 39 C.P.R. (2nd) 145 (C.F. 1re inst.), pages 159 et 160, conf. par (1979), 42 C.P.R. (2nd) 33 (C.A.F.); voir également Apotex c. Sanofi-Synthelabo, supra note 3, paragraphes 33 à 37.

25. Rice c. Christiani & Nielsen, 1929 R.C.É. 111, paragraphe 9, inf. pour d'autres motifs.

26. H.G. Fox, Canadian Law and Practice Relating to Letters Patent for Inventions [(1969), 4e éd., Carswell (Toronto)], page 171; la dernière phrase du premier paragraphe a été citée et approuvée dans Pioneer Hi-Bred, supra note 3, à la page 270.

27. Janssen-Ortho Inc. c. Novopharm Ltd., 2004 CF 1631, paragraphe 54, cité dans Bristol-Myers Squibb Canada Co. c. Novopharm Ltd., 2005 CF 1458, paragraphe 71; Aventis Pharma Inc. c. Apotex Inc., 2005 CF 1504, paragraphe 126. Soulignons que dans les décisions précédentes, les tribunaux examinaient la question de l'évidence et évaluaient si la réalisation d'un test de routine rendait le résultat de ce test évident. Toutefois, le lien entre l'analyse en matière d'évidence et l'appréciation du caractère suffisant est examiné dans Sanofi-Aventis Canada Inc. c. Ratiopharm Inc., 2010 CF 230, paragraphes 57 à 80.

28. Pfizer Canada Inc. c. Canada (Ministre de la Santé), 2006 CAF 214, paragraphe 24.

29. Janssen-Ortho Inc. c. Apotex Inc., 2008 CF 744, paragraphe 111.

30. Apotex, supra note 2, paragraphe 70.

31. Apotex, supra note 2, paragraphe 70.

32. Apotex, supra note 2, paragraphe 37.

33. Norac Systems International Inc. c. Prairie Systems & Equipment Ltd., 2002 CFPI 337, paragraphe 16, inf. en partie pour d'autres motifs par 2003 CAF 187.

34. Dimplex North America Ltd. c. CFM Corp., 2006 CF 586, paragraphe 80,

conf.par 2007 CAF 278, citant Norac Systems, supra note 33.

35. Fox, supra note 26, citant aux pages 150 et 151 la décision Mullard Radio Valve Company Ltd. c. Philco Radio and Television Corporation of Great Britain Ltd. (1935), 52 R.P.C. 261, page 287; cité dans Eli Lilly Canada Inc. c. Novopharm Ltd., 2007 CF 596, paragraphe 188, et dans Consolboard Inc. c. Macmillan Bloedel (Saskatchewan) Ltd. (1978), 39 C.P.R. (2nd) 191 (C.F. 1re inst.), page

216.

36. Norac Systems, supra note 33, paragraphe 41; Almecon Industries Ltd. c. Anchortek Ltd. 2001 CFPI 1404, paragraphe 45, conf. par 2003 CAF 168, citant Consolboard, supra note 35, page 216.

37. Metalliflex Ltd. c. Rodi & Wienenberger Aktiengesellschaft (1960), 35 C.P.R. (1st) 49 (C.S.C.), pages 53 et 54.

38. Apotex, supra note 2, paragraphe 46.

39. Pfizer c. Novopharm, supra note 3, paragraphes 76 et 82.

40. Voir, p. ex., Pfizer Canada Inc. c. Canada (Santé), 2008 CF 13, paragraphes 99 et 118.

41. Apotex, supra note 2, paragraphe 70.

42. Eli Lilly Canada Inc. c. Apotex Inc., 2009 CAF 97, paragraphes 10 à 18; Eli Lilly Canada Inc. c. Novopharm Limited, 2009 CF 235, paragraphe 101; Servier, supra note 14, paragraphe 379.

43. Eli Lilly Canada Inc. c. Apotex Inc., 2008 CF 142, paragraphes 163 et 164; Eli Lilly c. Apotex, supra note 42, paragraphe 12.

44. Eli Lilly c. Apotex, supra note 42, paragraphe 18; cette exigence s'applique également à tout fondement factuel nécessaire pour étayer la prédiction valable portant que la sélection comporte un avantage par rapport au groupe, voir Pfizer Canada Inc. c. Canada (Ministre de la Santé), 2008 CF 500, paragraphe 97; et GlaxosmithKline, supra note 19, paragraphe 71.

45. Apotex, supra note 2, paragraphe 70; Pfizer Canada Inc. c. Canada (Ministre de la Santé), 2007 CAF 209, paragraphe 152.

46. Pfizer Canada Inc. c. Apotex Inc., 2007 CF 26, paragraphes 66 à 70; conf. par 2007 CAF 195 – la Cour a conclu ses observations sur le brevet en litige en faisant remarquer que l'« utilité et la prédiction valable sont des questions de fait et doivent évidemment être étayées par la preuve ».

47. Servier Canada Inc. c. Apotex, 2008 CF 825, paragraphe 379; Eli Lilly c. Apotex, supra note 42, paragraphe 18; Eli Lilly c. Novopharm, supra note 42, paragraphes 101 et 107; Merck & Co. c. Apotex Inc., 2005 CF 755, paragraphes 125 et 126.

48. I.G. Farbenindustrie A.G.'s Patents (1930), 47 R.P.C. 289, pages 322 et 323; ces critères semblent avoir été approuvés au Canada dès 1947, si ce n'est avant, dans Minerals Separation, supra note 6, pages 163 et 164. Ils ont également été approuvés par la Cour suprême dans Apotex c. Sanofi-Synthelabo, supra note 3, paragraphe 10.

49. GlaxosmithKline, supra note 19, paragraphe 70 et paragraphe 51 avec renvoi à la décision Dreyfus and Others Application (1945), 62 R.P.C. 125 (H.L.), page 133; I.G. Farbenindustrie, supra note 48, page 327.

50. Pfizer Canada Inc. c. Canada, 2006 CAF 214, paragraphe 4.

51. Apotex c. Sanofi-Synthelabo, supra note 3, paragraphe 9; I.G. Farbenindustrie, supra note 48, page 321.

52. Pfizer Canada Inc. c. Ranbaxy Laboratories Limited, 2008 CAF 108, paragraphe 59; Eli Lilly Canada Inc. c. Apotex Inc., 2007 CF 455, paragraphe 89.

53. I.G. Farbenindustrie, supra note 48, page 323.

54. Voir, p. ex., Eli Lilly Canada Inc. c. Novopharm Limited, 2009 CF 235, paragraphe 100; Eli Lilly Canada Inc. c. Novopharm Ltd., supra note 35), paragraphe 162; Ratiopharm Inc. c. Pfizer Limited, 2009 CF 711, paragraphe 179; Pfizer Canada Inc. c. Canada (Santé), supra note 40, paragraphes 115 et 116; il est important de souligner la similitude des propos formulés dans Pfizer c. Apotex, supra note 46, paragraphes 66 et 69.

55. The King c. American Optical Co. (1950), 13 C.P.R. (1st) 87 (C. Éch.), page 98.

56. The King c. American Optical, supra note 55.

57. Lester c. Commissioner of Patents (1946), 6 C.P.R. (1st) 2 (C. Éch.), citant à la page 3 la décision British Celanese Ltd. c. Courtaulds Ltd. [1935] 52 R.P.C. 171, page 193.

58. Domtar Ltd. c. MacMillan Bloedel Packaging Ltd. [(1977), 33 C.P.R. (2nd), 182 (C.F. 1re inst.)], pages 189 et 190; Bergeon c. De Kermor Electric Heating Co., [1927] R.C.É. 181, paragraphes 29 et 81;Schmuel Hershkovitz c. Tyco Safety Products Canada Ltd., 2009 CF 256, paragraphe 148; Free World Trust, supra note 10, paragraphe 27.

59. Free World Trust, supra note 10, paragraphe 32.

60. Minerals Separation North American Corp. c. Noranda Mines, Ltd. (1952), 15 C.P.R. (1st) 133 (C.P.), pages 144 et 145.

61. Free World Trust, supra note 10, paragraphe 31.

62. L'article 80 des Règles sur les brevets s'applique aux demandes déposées après le 1er octobre 1996. Il n'existe aucun équivalent de cette règle pour les demandes déposées avant cette date.

63. Rappelons que pour les demandes déposées avant le 1er octobre 1996 et le 1er octobre 1989 respectivement, l'exigence selon laquelle une invention doit avoir un titre est imposée par les articles 134 et 170 des Règles sur les brevets.

64. Cette pratique a été communiquée pour la première fois dans l'énoncé de pratique intitulé Titre de l'invention [G.C.B.B., vol. 137, nº 4, 27 janvier 2009].

65. Cette exigence est imposée par le paragraphe 135(4) des Règles sur les brevets pour les demandes déposées avant le 1er octobre 1996 et par le paragraphe 171(4) pour les demandes déposées avant le 1er octobre 1989.

66. Il n'y a pas d'exigence semblable dans les Règles sur les brevets pour les demandes déposées avant le 1er octobre 1996.

67. Cette exigence est expressément imposée par le paragraphe 74(1) des Règles sur les brevets pour les demandes déposées le 1er octobre 1996 ou par la suite, par le paragraphe 135(3) pour les demandes déposées avant le 1er octobre 1996 et par le paragraphe 171(3) pour les demandes déposées avant le 1er octobre 1989.

68. Les formules chimiques ou mathématiques, ou toute autre formule, sont autorisées par le paragraphe 74(2) des Règles sur les brevets pour les demandes déposées le 1er octobre 1996 ou par la suite; s'agissant des demandes déposées avant le 1er octobre 1996, ces formules sont seulement implicitement autorisées, faute d'une interdiction à cet effet.

69. Ce genre de présentation dans les demandes déposées le 1er octobre 1996 ou par la suite est implicitement autorisé par le paragraphe 74(2) des Règles sur les brevets. Il est expressément autorisé par le paragraphe 135(3) des Règles sur les brevets pour les demandes déposées avant le 1er octobre 1996 et par le paragraphe 171(3) pour les demandes déposées avant le 1er octobre 1989.

70. Cette exigence est imposée par le paragraphe 135(2) des Règles sur les brevets pour les demandes déposées avant le 1er octobre 1996 et par le paragraphe 171(2) pour les demandes déposées avant le 1er octobre 1989.

71. Cette exigence est imposée par le paragraphe 135(2) des Règles sur les brevets pour les demandes déposées avant le 1er octobre 1996 et par le paragraphe 171(2) pour les demandes déposées avant le 1er octobre 1989.

72. Il n'existe aucune disposition explicite semblable pour les demandes déposées avant le 1er octobre 1996.

73. Cette exigence est imposée par l'alinéa 141(1)g) des Règles sur les brevets pour les demandes déposées avant le 1er octobre 1996 et par l'alinéa 177(1)g) pour les demandes déposées avant le 1er octobre 1989.

74. Cette exigence est imposée par l'article 140 des Règles sur les brevets pour les demandes déposées avant le 1er octobre 1996 et par l'article 176 pour les demandes déposées avant le 1er octobre 1989.

75. Ces exigences sont imposées par l'article 137 des Règles sur les brevets pour les demandes déposées avant le 1er octobre 1996 et par l'article 173 pour les demandes déposées avant le 1er octobre 1989.

76. Les renseignements concernant la publication des documents de brevet américain sont fondés sur l'interprétation des pratiques américaines telles qu'énoncées dans USPTO, Manual of Patent Examining Procedure, 8e éd., août 2001, révisées en juillet 2008. Voir, p. ex., les sections 101 et 103.

Chapitre 10
Dessins

10.01 Dessins – septembre 2015

Dans une demande de brevet, une invention doit être illustrée par des dessins, lorsque l'invention le permet. Le rôle des dessins consiste à clarifier les principes de la construction d'un dispositif et non à fournir des détails sur les dimensions ou les proportions relatives. Les dessins doivent clairement montrer toutes les parties de l'invention (paragraphe 37(1) de la *Loi sur les brevets*). Les dispositifs connus peuvent être illustrés par des symboles conventionnels universellement reconnus à condition que, pour comprendre la matière de l'invention, aucun autre détail ne soit nécessaire. Là où la présence du texte dans les dessins facilite la compréhension de ces derniers, on peut utiliser un seul ou quelques mots. Les « blocs » vides dans les diagrammes schématiques doivent être identifiés par une description. Les figures qui représentent des antériorités doivent s'intituler « ANTÉRIORITÉS ».

Par ailleurs, tout dessin présenté doit posséder des signes de référence qui correspondent à ceux de la description. De plus, le commissaire aux brevets peut exiger des dessins supplémentaires ou en dispenser selon son bon jugement (paragraphe 37(2) de la *Loi sur les brevets*).

Lorsque les dessins apparaissent dans une demande, ils doivent se conformer aux articles 72 et 82 ainsi qu'aux paragraphes 69(2), 71(3), 74(1) et 75(2) des *Règles sur les brevets*. Les dispositions de l'article 80(2) des *Règles sur les brevets* permettent que des renvois aux dessins figurent avant la « brève description des dessins » lorsque ces renvois traitent des antériorités.

10.01.01 Modifications aux dessins

Le paragraphe 38.2(1) de la *Loi sur les brevets* stipule que le mémoire descriptif et les dessins fournis dans une demande peuvent être modifiés avant que le brevet soit accordé. On ne peut modifier les dessins pour y ajouter des éléments qui ne peuvent raisonnablement s'inférer du mémoire descriptif ou des dessins tels que déposés sauf

dans la mesure où il est mentionné dans le mémoire descriptif qu'il s'agit d'antériorités (paragraphe 38.2(3) de la *Loi sur les brevets*).

Vous trouverez plus d'information sur la modification d'une demande de brevet au chapitre 19 du présent recueil.

10.02 Photographies – septembre 2015

Lorsqu'une invention est d'une nature telle qu'elle ne peut être illustrée par des dessins mais qu'elle peut être illustrée par des photographies, le demandeur peut inclure dans la demande de telles photographies ou leurs reproductions (article 83 des *Règles sur les brevets*).

Chapitre 11
Revendications

11.01 Exigences de base

Les revendications doivent définir clairement et en des termes explicites la matière de l'invention dont on revendique la propriété exclusive (paragraphe 27(4) de la *Loi sur les brevets*). Les revendications doivent définir de la nouvelle matière pour être brevetables. Pour être considérée comme nouvelle, la matière définie par une invention dans l'ensemble ne doit pas faire partie de l'état de la technique. Pour toute revendication dans une demande de brevet au Canada, on entend par «état de la technique» tout objet divulgué de manière à ce que le public puisse y accéder au Canada ou ailleurs avant la DATE DE REVENDICATION. La DATE d'une revendication appartenant à une demande de brevet canadienne correspond à la date de dépôt de la demande au Canada, à moins qu'on revendique la priorité d'une demande déposée auparavant au Canada ou ailleurs. Dans ce dernier cas, la date de revendication correspond à la date de dépôt de la première demande qui traite de la matière figurant dans la revendication (articles 2 et 28.1 de la *Loi sur les brevets* et chapitre 15 pour de plus amples renseignements). Les revendications doivent également exposer de manière affirmative tous les éléments, caractéristiques et aspects critiques essentiels de l'invention qui sont nécessaires à l'obtention des résultats prévus dans la description. La revendication (y compris l'introduction aux revendications) doit se restreindre à une seule phrase. Les revendications peuvent comprendre les trois parties principales suivantes :

1) préambule ou introduction
2) expression transitoire
3) corps (ou portée)

Le préambule identifie la catégorie de l'invention et peut exposer son objet par rapport à cette catégorie.

Exemples :

Un appareil servant à cirer le papier ...

Une composition pour fertiliser le sol ...

L'expression transitoire fait le lien entre le préambule et la liste des éléments de l'invention à protéger. Elle indique aussi, de manière abrégée, si d'autres éléments vont s'ajouter ou non à la liste.

Exemples :

qui comprend, comprenant, incluant, ayant, ...
composé de, composé essentiellement de ...

Le corps de la revendication établit la liste des principaux éléments de l'invention, comme les pièces d'un appareil, les étapes d'un processus ou d'une méthode, les ingrédients d'une composition ou les groupes dans la formule chimique d'un composé.

En dépit de ce qui a été présenté plus haut, le Bureau des brevets acceptera toute forme de revendication qui est conforme à l'article 27(4) de la *Loi sur les brevets*, qui présente l'invention en des termes succincts et explicites et qui autrement respecte la Loi et *les Règles sur les brevets*.

Pour la partie des revendications qui a trait aux antériorités (nouveauté et non-évidence), voir chapitre 15.

Pour la partie des revendications qui a trait à l'utilité, à la fonction et à la matière non brevetable (article 2 de la *Loi sur les brevets*), voir chapitre 16.

11.02 Principes de construction

Les revendications constituent le point de départ dans l'interprétation d'un brevet puisqu'elles définissent l'invention et le droit exclusif. Le défi dans l'analyse d'une telle revendication concerne la date de revendication (voir le chapitre 13). Lorsqu'on interprète une revendication, on doit identifier tous les éléments importants. Néanmoins, pour déterminer la nature et les éléments importants de l'invention, il faut interpréter le mémoire descriptif dans son ensemble.

Même si l'on interprète les revendications en tenant compte de la description, les renvois à la description sont permis seulement comme aide à la compréhension des termes utilisés dans les revendications, et ce, à condition que ces termes aient une signification unique. Il est interdit de faire des renvois à la description lorsqu'il s'agit de termes dont la signification est évidente, commune et claire, puisqu'une personne du métier les connaîtrait. De même, les renvois à des expressions rares dans la description ne peuvent appuyer les termes dans la revendication. En outre, on ne peut utiliser des renvois à la description pour modifier la portée des revendications.

L'application des principes susmentionnés figurent dans les documents suivants : Beecham v Procter Gamble 1982; AT&T v Mitel 1989; Airscal v M&I Heat 1993; Hi-Quail v Rea's Welding 1994; Mbil Oil v Hercules 1994; Cochlear v Cosem; et Almecon v Nutron 1996.

11.03 Clarté

La détermination de l'objet de la revendication ne doit être la cause d'aucune spéculation. La revendication ne peut définir certaines parties du monopole désiré en se contentant de faire allusion ou de mentionner vaguement les autres parties. Si la revendication de l'invention présente des difficultés, on accordera une certaine latitude en raison des limites imposées par la langue écrite. Toutefois, il ne faut pas recourir à un langage recherché lorsqu'il est possible de revendiquer l'invention dans un langage plus simple. Il ne faut pas faire des formulations qui prêtent à plusieurs interprétations, c.-à-d. la revendication ne devrait pas avoir plus d'un sens ou se prêter à la fois à une interprétation étendue et limitée.

11.03.01 Antécédents

Lorsqu'un élément est mentionné en termes précis sans avoir été présenté auparavant, la revendication est refusée en vertu du paragraphe 27(4) de la *Loi sur les brevets*. L'exemple suivant illustre ce fait : «Casse-noix composé d'un socle en forme de coupe et d'un élément de frappe, ce levier rabattant le marteau à intervalles réguliers». Le «levier» et le «marteau» n'ont pas été mentionnés auparavant dans la revendication.

Les antécédents implicites sont admissibles lorsque le mot ou l'expression, par

définition, renferme toujours l'antécédent manquant dans le texte. Par exemple, la revendication commençant par les mots «Une roue, l'axe étant ...» ou «Un composé dont la formule I ...» serait acceptable.

11.03.02 Ambiguïté dans les revendications

Les revendications doivent être formulées dans un langage clair et précis. Elles ne doivent pas comprendre des formulations vagues et équivoques qui font place au doute. Les termes relatifs ou les expressions suivantes constituent des exemples de formulations équivoques : «peu», «très», «une grande partie», «si désiré». Si ces expressions apparaissent dans une revendication, il faut les définir en termes explicites ou les enlever.

Les expressions suivantes sont des exemples d'imprécision qu'on rencontre couramment dans les revendications :

a) «Tel que», «ou semblable», «par exemple»
b) «Si on le désire», «sur demande»
c) «Environ», «à peu près», «plus ou moins»
d) «De préférence»

Dans certaines circonstances, les expressions suivantes peuvent causer des imprécisions :

a) «Contenant comme un ingrédient actif»
b) «Quantité thérapeutiquement acceptable»
c) "Une grande partie»
d) "De la nature décrite», «Comme il a été décrit dans la présente demande»
e) «Au moins», «au moins un de»
f) «Et (ou)», «soit ... ou»
g) «Une quantité effective», «une quantité suffisante», «une quantité synergique»
h) «N'étant pas ...», «n'ayant pas ...», «ne nécessitant pas ...»

Lorsqu'on rencontre les expressions ci-dessus dans une revendication, il est fort possible que cette dernière ne satisfait pas aux conditions de la Loi et des Règles sur

les brevets, particulièrement le paragraphe 27(4) de la Loi et l'article 84 des Règles.

Certaines de ces expressions ont déjà fait l'objet d'une décision des tribunaux et du commissaire.

a) «Contenant comme un ingrédient actif»

Il faut rejeter cette expression dans certaines circonstances parce qu'elle est ambiguë et imprécise. Ainsi, elle implique l'existence d'autres ingrédients actifs non mentionnés, outre celui précisé dans la revendication.

Nota : Cette expression serait acceptable dans une revendication si «ingrédient» est remplacé par «l'ingrédient actif», à conditions que les autres ingrédients de la composition soient désignés et que l'usage auquel cette dernière est destinée ressorte de la teneur de la revendication ou y soit exprimé de façon explicite (Rohm & Haas v. Commissioner of patents 30 C.P.R. 113, Ex.C.).

(b) «Quantité thérapeutiquement acceptable»

Comme l'énonce l'affaire Gilbert v. Sandoz 64 C.P.R. 14, Ex.C., cette expression est ambiguë dans une revendication. On la retrouve dans les revendications en litige concernant un dérivé spécial de la phénothiazine lorsqu'il est produit par des procédés revendiqués en liaison avec un excipient. S'il est reconnu que l'essence de nombreuses inventions fondées sur des composés destinés aux usages médicinaux réside davantage dans la découverte de l'utilité médicinale imprévue du composé que dans la découverte du dosage nécessaire à l'utilisation efficace du composé, néanmoins, lorsqu'une revendication renferme une prétention concernant l'effet du médicament, comme celle en litige, il faut que l'utilité médicinale du composé soit explicite dans le préambule de la revendication ou soit implicite dans la teneur de ce préambule.

Une quantité donnée d'un ingrédient actif combiné avec le composé X peut avoir une valeur thérapeutique absolument différente de celle que

possède une quantité aussi très différente du même ingrédient actif combiné avec le composé X. Cette prétention concernant l'effet du médicament ne doit donc être autorisée que dans une revendication portant sur la composition de la matière lorsque l'utilité de cette composition est exposée dans la revendication et à condition que l'apport en question varie à l'intéreur d'une marge très étendue et évidente pour un expert puisqu'il existe des marges semblables connues de composés analogues destinés au même usage. Toutefois, si la marge de variations constitue un caractère important de l'invention ou si l'invention ne peut fonctionner que dans des limites prescrites pour obtenir les résultats prévus, il faut évidemment que la marge prescrite soit indiquée dans toutes les revendications indépendantes.

(c) «Une grande partie»

On accepte cette expression dans une revendication lorsqu'il s'agit d'une partie d'un système de deux parties et qu'il est évident que l'expression signifie plus de 50 %. Toutefois, lorsqu'elle se rapporte à une partie d'un système de trois parties ou plus, elle est refusée parce qu'elle est vague. Ainsi, elle peut signifier une grande partie par rapport à une autre partie ou encore une grande partie par rapport au tout, c.-à-d. plus de 50 %.

11.03.03 Restrictions négatives

Les revendications qui renferment des expressions négatives comme «n'étant pas ...», «n'ayant pas ...», «ne nécessitant pas ...» peuvent être inadmissibles en vertu du paragraphe 27(4) de la *Loi sur les brevets*. Ainsi, les revendications doivent décrire ce qu'est l'invention ou ce qu'elle fait et non ce qu'elle n'est pas ou ce qu'elle ne fait pas, à moins qu'il n'y ait aucune façon positive de la décrire. Parfois, une revendication dépendante (voir chapitre 11.06) renferme des conditions qui annulent certaines caractéristiques de la revendication précédente, et ce faisant elle devient plus étendue que cette dernière. En vertu du paragraphe 27(4) de la *Loi sur les brevets*, une telle revendication est inacceptable.

11.04 Complètement des revendications

Pour définir une invention en des termes précis et explicites, il faut qu'un nombre suffisant d'éléments soient précisés pour garantir son bon fonctionnement. Les caractéristiques de l'invention doivent apparaître dans chaque revendication. Lorsqu'il s'agit d'une composition, la revendication doit définir au moins deux ingrédients, même si c'est de façon générale. Si la revendication ne respecte pas les conditions ci-dessus, on la refuse en raison de son imprécision et de sa non-conformité au paragraphe 27(4) de la Loi sur les brevets.

11.05 Étayage

En vertu de l'article 84 des *Règles sur les brevets*, une revendication doit être complètement étayée par la description. Il faut que toutes les caractéristiques concernant la réalisation de l'invention mentionnées dans la revendication soient définies dans la description (article 84 des *Règles sur les brevets*). Toutefois, puisque les revendications de la demande au moment du dépôt font partie du mémoire descriptif (voir la définition du mémoire descriptif à l'article 2 des *Règles sur les brevets*), toute matière des revendications originales non comprise dans la description au moment du dépôt peut y être ajoutée.

On refuse une revendication si elle n'est pas suffisamment étayée par la description et si les termes qui y sont employés ne se retrouvent pas dans la description ou ne peuvent être déduits clairement de celle-ci. Les termes des revendications et de la description doivent avoir le même sens.

11.05.01 Renvoi à la description ou aux dessins dans les revendications

En règle générale, une revendication ne peut contenir des renvois à la description ou aux dessins (paragraphe 86(1) des *Règles sur les brevets*). Toutefois, dans certains cas, si la revendication est complète en elle-même et peut être lue et comprise sans le renvoi, elle est acceptable. Les revendications ne doivent pas, en ce qui concerne les caractéristiques techniques de l'invention, compter sur les renvois à la description ou aux dessins sauf lorsqu'il est absolument nécessaire. Surtout elles ne doivent pas

compter sur des renvois du genre «tel qu'il a été décrit à la description» ou «comme illustré à la figure 3». Les exemples suivants illustrent quelques exceptions :

(a) Revendications comportant des signes de référence

Les signes de renvoi aux dessins sont admissibles dans une revendication à condition qu'ils soient entre crochets ou entre parenthèses (paragraphe 86(2) des *Règles sur les brevets*) et que la revendication soit explicite et complète. Toutefois, si la revendication n'est pas complète sans le recours aux dessins désignés par les signes entre crochets, il faut la refuser en vertu du paragraphe 27(4) de la *Loi sur les brevets*.

(b) Revendications renvoyant à des diagrammes, tableaux et graphiques

Les tableaux sous forme de diagrammes se trouvent souvent dans la description des demandes. Il se peut aussi que ces tableaux soient compris dans les dessins, graphiques, diagrammes de phase, spectrogrammes d'absorption et des figures analogues. Dans les circonstances où l'invention présente un caractère très complexe et où il est à peu près impossible ou extrêmement pénible de définir le rapport scientifique des différents facteurs en termes précis et clairs sans le recours à d'autres parties de la demande, il est alors permis de faire des renvois aux diagrammes, aux graphiques ou aux tableaux dans les revendications. Toutefois, si le diagramme ou le tableau par exemple, est bref et concis, c'est-à-dire qu'il n'occupe pas plus de 5 à 10 lignes, il se peut que le demandeur ait à l'inscrire dans les revendications (paragraphe 86(1) des *Règles sur les brevets*).

(c) Renvoi à la divulgation des essais inédits

Si l'essai peut être défini exactement en quelques lignes, il faut inclure cette définition dans la revendication, et ne pas se contenter d'un simple renvoi à la divulgation de l'essai. Toutefois, lorsque la description de l'essai est longue et complexe, par exemple si elle occupe plus d'une page de la description, le demandeur peut alors faire des renvois à cette définition de l'essai plutôt que de la reproduire dans la revendication.

(d) Renvoi aux listages des séquences et aux dépôts biologiques

À l'intérieur d'une revendication, il est possible de faire des renvois au numéro d'identification des listages de séquence et aux numéros de catalogue des dépôts biologiques (paragraphes 86(3) et (4) des *Règles sur les brevets*). Le chapitre 17 (Biotechnologie) décrit ces procédures en détails.

11.05.02 Portée de la description

Une revendication peut être aussi restreinte que le désire le demandeur, selon la portée de l'invention divulguée. Elle ne doit toutefois pas embrasser un domaine plus vaste que l'invention décrite ou étayée dans la description. Elle est refusée si, en plus de revendiquer des objets nouveaux et utiles, elle revendique des objets connus et inutiles. (Mineral Separation v. Noranda Mines 12 C.P.R. 99; 12 C.P.R. 182; 15 C.P.R. 133).

On devra considérer toute revendication en donnant à ses mots la portée et la définition normales qu'ils ont dans le domaine de l'invention, à moins que, dans certains cas, la description prête à ces mots un sens particulier en des termes explicites. Si une revendication embrasse une matière hors de la portée de l'invention divulguée, elle sera refusée en vertu de l'article 84 des *Règles sur les brevets*.

11.05.03 Intervalles non identifiées

Lorsqu'une demande renferme des revendications qui précisent une limite particulière relativement aux conditions de fonctionnement, et que cette limite tombe dans un intervalle plus large, on ne peut refuser cette revendication plus restreinte simplement parce qu'elle ne figure pas explicitement dans la description ou que la description ne fait pas mention de la portée de l'intervalle décrit. Par exemple, une demande peut décrire un procédé s'effectuant à certains écarts de température, comme entre 500° C et 800° C. Il n'y a aucun refus, si dans certaines revendications, le procédé s'effectue à des températures entre 500° C et 800° C et qu'à d'autres, dans un intervalle de température plus restreint, par exemple entre 650° C and 700° C. Toutefois, si la revendication large cède en vertu d'une antériorité, la revendication restreinte cédera aussi, à moins qu'il soit démontré qu'un résultat nouveau et non évident découle du procédé s'effectuant dans l'intervalle restreint de température.

11.06 Revendications dépendantes

En vertu de l'article 87 des *Règles sur les brevets*, il est possible dans une revendication d'inclure des renvois à une ou plusieurs autres revendications, et ce, afin de restreindre la définition d'une invention par l'ajout de caractéristiques aux revendications existantes. Le terme «revendication dépendante» désigne la revendication qui inclut toutes les caractéristiques d'une ou de plusieurs autres revendications.

Il est également possible, dans une revendication, d'inclure des renvois à d'autres revendications ou à d'autres parties d'une revendication de la même catégorie ou d'une catégorie différente pour éviter la répétition de longues définitions et simplifier le processus de revendication; pourvu que, ce faisant, la revendication qui contient des renvois ne devienne pas ambiguë en ne respectant pas ainsi les dispositions du paragraphe 27(4) de la *Loi sur les brevets*. Il est à noter que de telles revendications ne sont pas des revendications dépendantes, de sorte que l'article 87 des *Règles sur les brevets* ne s'applique pas. La brevetabilité de la revendication à laquelle on fait référence ne signifie pas nécessairement que la revendication renfermant cette référence soit brevetable. Les exemples suivants illustrent la forme de revendication acceptable :

Revendication 1 : Un produit comprenant la composition A

Revendication 2 : Une méthode de fabrication de la composition définie à la revendication 1 qui fait réagir B avec C.

Il y a objection, toutes les fois qu'un doute existe quant à la partie de la revendication à laquelle se rapporte le renvoi ou toutes les fois qu'une revendication dépendante d'une catégorie (ex. : un procédé) comprend des renvois à une multitude de restrictions d'une autre catégorie (un produit), de sorte qu'il devient difficile de déterminer la catégorie que couvre la revendication.

Une revendication dépendante fait habituellement des renvois à d'autres revendications dans son préambule. En vertu du paragraphe 87(1) des *Règles sur les brevets*, une revendication dépendante doit énoncer les caractéristiques supplémentaires revendiquées. En vertu du paragraphe 87(3) des *Règles sur les brevets*, elle comporte

toutes les restrictions figurant dans la revendication ou les revendications auxquelles elle se rapporte. Une revendication ne peut faire des renvois qu'à des revendications antérieures, et ce, par l'entremise des numéros.

Exemples :

Revendication 1 : Le procédé qui consiste à faire réagir A avec B en présence d'un catalyseur. (acceptable)

Revendication 2 : Le procédé qui consiste à faire réagir A avec B en présence d'un catalyseur contenant du métal. (acceptable)

Revendication 3 : Le procédé de la revendication 2 où le catalyseur contient du fer. (acceptable)

Revendication 4 : Le procédé de la revendication 3 où le catalyseur contient aussi du cuivre. (acceptable)

Revendication 5 : Le procédé de la revendication 1, 2, 3 ou 4 où le catalyseur contient aussi du zinc. (acceptable)

Revendication 6 : Le procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 5 où le catalyseur contient aussi du cobalt. (acceptable)

Revendication 7 : Le procédé selon l'une des revendications précédentes où le catalyseur est déposé sur un support inerte. (inacceptable)

Revendication 8 : Le procédé de la revendication 5 où le catalyseur est déposé sur un support inerte. (acceptable)

Revendication 9 : Le procédé de la revendication 6 où le catalyseur est déposé sur un support inerte. (acceptable)

Revendication 10 : Le procédé de la revendication 8 ou 9 dont le support inerte est une silice. (acceptable)

Revendication 11 : Procédé des revendications 3 et 4 où le catalyseur contient aussi du manganèse. (acceptable)

En vertu de l'article 87 des *Règles sur les brevets*, les revendications 1 à 6 et 8 à 10 sont acceptables. En revanche, dans la revendication 7, on n'a pas utilisé des numéros pour faire des renvois aux revendications antérieures. De ce fait, cette revendication n'est pas conforme au paragraphe 87(1) des *Règles sur les brevets*, et elle est refusée.

La forme des revendications dépendantes acceptée en vertu de l'article 87 des *Règles sur les brevets* sera considérée comme acceptable dans toutes les demandes actuellement en instance au Bureau des brevets.

11.07 Combinaisons

On désigne par «combinaison» tout assemblage d'éléments ou d'étapes d'un procédé dont l'interaction produit un résultat utile et pratique qui n'est pas la somme des caractéristiques connues de ces éléments ou étapes.

On désigne par «combinaison brevetable» toute combinaison dans laquelle les éléments ou étapes d'un procédé interagissent de façon inattendue ou de façon connue pour produire un résultat ou un effet non évident. Si toutes les conditions de la Loi et des Règles sont satisfaites, une revendication visant une telle combinaison est acceptée.

On désigne par «sous-combinaison» toute partie d'une combinaison. Cette sous-combinaison peut comprendre un seul élément ou une étape de la combinaison ou encore toute une combinaison.

11.07.01 Combinaison exhaustive

Les revendications ne doivent pas dépasser la portée de l'invention en outrepassant la protection à laquelle l'inventeur a droit. En général, un inventeur a le droit de revendiquer une invention, que celle-ci soit un appareil, un produit ou une méthode, ainsi que son environnement immédiat. Ainsi, on peut revendiquer une nouvelle pompe d'accélérateur et le carburateur qui la contient ou un nouveau type de grille pour lampe-

radio et la lampe-radio contenant cette grille. Cependant, seront refusées les revendications visant une nouvelle pompe dans un carburateur relié à une machine ou les revendications visant un récepteur radio dont la lampe contient une nouvelle grille, à moins que les combinaisons mentionnées ne produisent des résultats nouveaux et inattendus qui donnent lieu à une invention supplémentaire, laquelle pourrait être sujette à des conditions de l'article 36 de la Loi sur les brevets.

11.07.02 Agrégation

L'information contenue dans cette sous-section a été déplacée à la sous-section 15.02.04 du présent recueil.

11.08 Revendications de produits

Dans les revendications de produits, on peut définir un produit de trois façons :

(i) Par sa structure. En chimie, cela comprend les formules empiriques et développées ainsi que les noms acceptés dans ce domaine.

(ii) Par rapport à son procédé de fabrication. Il s'agit alors de «revendication de produits par le procédé»

(iii) Par rapport à ses propriétés physiques ou chimiques.

Il est également possible de définir un produit en combinant deux des façons ci-dessus ou toutes les trois.

La définition par la structure est la plus précise et la plus explicite des formes de revendication d'un produit. Compte tenu du paragraphe 27(4) de la *Loi sur les brevets*, qui exige que le demandeur distingue son produit de tous les autres produits de manière précise et explicite, la structure doit figurer de préférence dans la revendication, si elle est connue.

11.08.01 Revendications de produits par le procédé

La revendication d'un produit par le procédé définit ce produit en tout ou en partie par

rapport à son procédé de fabrication. Les limites du procédé peuvent être contenues dans la revendication elle-même ou toute la revendication peut être rattachée à une autre visant le procédé. Les exemples suivants illustrent les deux formes possibles :

(i) Le produit obtenu par le chauffage de A et B.

(ii) Le produit obtenu selon le procédé de la revendication 1.

L'emploi de participes passés adjectifs comme soudé, plié, moulé ou enrobé ne transforme pas une revendication de produits en revendication de produits par le procédé.

Lorsqu'elle est admissible, une revendication de produits par le procédé doit donner une définition explicite du produit et le distinguer de tous les autres. Par conséquent, on ne peut revendiquer les produits déjà connus en les rattachant à un nouveau procédé (Hoffman-La Roche v. Commissioner of Patents 23 C.P.R. 1).

Une revendication de produits par le procédé doit viser le produit final de la revendication par le procédé, revendication à laquelle se rapporte la revendication de produits.

11.09 Revendications de moyens

«Revendication de moyens» désigne la revendication qui décrit au moins une partie de l'invention à l'aide d'un ou de plusieurs moyens, ou de mécanismes servant à accomplir un acte, au lieu de décrire les éléments qui l'exécutent.

Une combinaison de moyens connus peut constituer une invention (Lightning Fastener v. Colonial Fastener 51 RPC 349; Martin and Biro Swan v. H. Millwood 1956 RPC 125). Le Bureau des brevets accepte les revendications composées de plus d'un énoncé de moyens connus, sans structures définies, si l'invention réside dans la nouvelle combinaison de ces moyens.

Si une revendication est constituée seulement d'un énoncé de moyens, elle est rejetée en raison de son imprécision et de sa dérogation au paragraphe 27(4) de la *Loi sur les brevets*. Le rapport de l'examinateur devrait indiquer en détail les raisons pour

lesquelles la revendication transgresse le paragraphe 27(4) de la Loi. Il se peut, par exemple, que la revendication en question vise le résultat souhaité plutôt que la combinaison éléborée et illustrée qui permet d'obtenir ce résultat.

Également rejetée est toute revendication qui contient un énoncé étendu de moyens sur l'invention elle-même, à savoir un énoncé qui distingue la revendication des réalisations antérieures, mais qui est tellement étendu qu'il englobe sans distinction tous les moyens possibles de résoudre le problème rencontré par l'inventeur et qui n'est en fait rien d'autre qu'un nouvel exposé du problème ou du résultat recherché.

Exemples :

Une demande décrit un appareil à polir qui peut être soit à entraînement rapide en prise directe à vitesse rapide servant à enlever l'excès de matériel d'une pièce fabriquée, soit à entraînement orbital à vitesse réduite servant à polir cette pièce. L'invention réside ici, dans l'usage combiné d'un embrayage unidirectionnel et d'un moteur réversible connu, le tout faisant partie d'une sableuse rotative tout à fait conventionnelle. Selon la technique antérieure, on faisait appel à deux sableuses différentes ou à un adapteur afin de convertir une sableuse à entraînement en prise directe à une sableuse à entraînement orbital.

Revendication (i) Moyens permettant de faire fonctionner une sableuse selon le mode à entraînement en prise directe ou selon le mode à entraînement orbital.

Cette revendication serait refusée en vertu de l'article 27 de la *Loi sur les brevets*. Le demandeur devrait revendiquer une sableuse comprenant la combinaison d'un embrayage unidirectionnel et d'un moteur réversible.

Revendication (ii) Un appareil à polir les surfaces comprenant un arbre à moteur, un élément entraîné disposé de façon à être mû par l'arbre moteur, un arbre entraîné monté de façon à tourner dans cet élément entraîné autour d'un axe excentrique par rapport à l'axe de l'arbre moteur, un moyen reliant cet arbre entraîné à l'élément entraîné, un outil à polir monté de façon à être commandé par l'arbre entraîné et un dispositif automatique destiné à relier cet outil directement à l'arbre moteur ou à le laisser tourner librement selon une trajectoire

orbitale autour de l'axe de l'arbre moteur.

La revendication 2 serait refusée parce qu'elle ne fait que réitérer le résultat désiré.

Revendication (iii) Un appareil à polir les surfaces comprenant un arbre à moteur, un élément entraîné disposé de façon à être mû par l'arbre moteur, un arbre entraîné monté de façon à tourner dans cet élément entraîné autour d'un axe excentrique par rapport à l'axe de l'arbre moteur, un embrayage unidirectionnel reliant ledit arbre entraîné audit élément entraîné, un outil à polir monté de façon à être commandé par l'arbre entraîné et un dispositif pour entraîner l'arbre moteur soit dans une direction ou dans la direction opposée.

Cette revendication serait acceptée à titre de nouvelle combinaison de moyens connus qui produit un résultat nouveau et inattendu.

11.10 Revendications de procédé, de méthode, de mode d'emploi et d'usage

Le Bureau des brevets accepte les revendications qui ont trait au procédé, à la méthode, au mode d'emploi et à l'usage selon les définitions présentées dans les rubriques suivantes :

11.10.01 Revendications de procédé et de méthode

Par «méthode», on entend un ensemble d'étapes à suivre en elles-mêmes ou à suivre en conjonction avec un procédé dans le but d'obtenir un résultat désiré. Il faut distinguer la méthode du procédé : un procédé comprend la méthode et les substances auxquelles elle s'applique. Le procédé en lui même peut être nouveau même si la méthode est connue.

Une revendication d'un procédé qui consiste à appliquer une méthode connue sur des substances connues dans une réaction chimique est brevetable, pourvu qu'on n'ait jamais employé auparavant cette méthode sur ces substances et que le produit soit nouveau, utile et non évident. (Ciba Ltd. v. Commissioner of Patents 27 C.P.R. 82; 30 C.P.R. 135).

11.10.02 Revendications de mode d'emploi et d'usage

Lorsqu'une revendication d'un composé a été jugée acceptable dans une demande, la revendication du mode d'emploi ou de l'usage de ce composé sera également acceptée dans cette même demande. Lorsqu'une revendication d'un composé a été acceptée dans une demande, les revendications du même inventeur dans une autre demande, visant le mode d'emploi ou l'usage de ce composé qui est évident en vue de l'utilité divulguée du composé et sur laquelle la brevetabilité du composé est fondée, seront refusées.

Lorsqu'un composé a déjà été breveté, ou est connu du public, des revendications visant l'usage évident du composé devraient faire l'objet d'une objection en raison du manque de matière brevetable. Des revendications visant un usage nouveau et non évident ou un mode d'emploi de ce même composé à une fin nouvelle et non évidente

sont acceptables. De plus, lorsque l'invention vise une utilisation nouvelle et non évidente, des revendications du composé connu indiquant le nouvel usage sont acceptables. (reapplication for patent of Wayne State University 22 C.P.R. (3d) 407).

Lorsqu'un dispositif ou un appareil représente seulement un instrument qui permet d'exécuter une méthode connue d'une nouvelle façon, seul le dispositif ou l'appareil peut faire l'objet d'un brevet. Puisque l'utilité d'un dispositif ou d'un appareil est évidente d'après sa description, la possibilité que ce dispositif ou cet appareil soit breveté est déterminée en fonction de l'état de la technique.

Lignes directrices sur les revendications de mode d'emploi

(i) Les revendications de mode d'emploi visant un usage médical sont rejetées en vertu de l'article 2 de la Loi sur les brevets et selon le jugement rendu dans l'affaire Tennessee Eastman v. Commissioner of Patents (1970) 62 C.P.R. 117; (1974) S.C.R. 111.

Exemple : Une méthode pour traiter les symptômes du déclin de la faculté cognitive chez un patient par l'administration à celui-ci d'une quantité adéquate du composé X, qui est utilisé comme agent cholinergique. (rejetée)

(ii) Les revendications de mode d'emploi qui ont pour objet un traitement médical doivent être interprétées de façon à comprendre seulement les

méthodes visant à guérir des malades ou à prévenir les maladies chez les êtres humains ou les animaux. On ne doit pas rejeter les revendications de méthodes ayant un usage industriel.

Exemple : Méthode qui permet d'augmenter le poids de la carcasse parée d'animaux producteurs de viande par l'augmentation du dépôt de viande maigre et l'amélioration de l'apport de celle-ci à la quantitié de gras au moyen d'une injection ou de l'administration orale à ces animaux du composé X avant l'abattage. (accepté)

(iii) D'autres types de revendications de mode d'emploi visant un usage industriel sont acceptables à condition qu'elles comprennent les étapes de manipulation (mode d'emploi). (On exige les étapes de manipulation pour distinguer les revendications de modes d'emploi des revendications d'usage.)

Exemple : Méthode qui consiste à utiliser le composé X comme intermédiaire pour produire le composé Y, dans laquelle X est réduit par hydrocarbonation ou hydrogénation catalytique. (acceptée)

(iv) Des revendications de mode d'emploi comprenant la descritpion d'un usage sont également acceptables, pourvu qu'elles satisfassent à l'exigence d'une revendication de méthode appropriée (c'est-à-dire les étapes de manipulation). (acceptée)

Exemple : Méthode de contrôle des bactéries en agriculture qui consiste à introduire dans le lieu à traiter une quantité adéquate du composé X, ce composé étant utilisé comme agent bactérien. (acceptée)

(v) De même, des revendications de produits contenant la description d'un usage ou d'une méthode sont acceptables, à condition qu'il ne s'agit pas d'une méthode de traitement médical.

Exemple : Le composé X à utiliser comme insecticide où ce composé est appliqué à la surface d'un tronc d'arbre (acceptée).

Exemple : Le composé Y utilisé pour le traitement des virus où ce composé est

administré à un patient par piqûre intraveineuse (non acceptée parce que la revendication renferme une méthode de traitement médical).

Lignes directrices sur les revendications d'usage

(i) On accepte les revendications d'usage, même les revendications comprenant la description du mode d'emploi pourvu que l'usage ait été clairement défini et qu'il ne s'agit pas d'une méthode de traitement médical. Si la revendication est complète et peut être comprise sans le mode d'emploi, l'ensemble de la revendication est alors acceptable. La description du mode d'emploi restreint simplement l'usage déjà décrit.

Exemple : Utilisation du composé X comme herbicide. (acceptée)
Utilisation du composé X comme herbicide où une quantité adéquate du composé X est introduite dans le lieu à traiter. (acceptée)

Utilisation du composé Y comme agent antiarythmique. (acceptée)

Utilisation du composé Y comme agent antiarythmique où une quantité adéquate du composé Y est administrée à un patient. (non acceptée). L'ajout de l'adverbe relatif «où» transforme l'utilisation en une méthode de traitement médical.

Utilisation de la machine Z pour couper. (acceptée)
Utililisation de la machine Z pour couper où ... (acceptée)

11.11 Revendications Markush

Dans les cas relevant de la chimie, on accepte une revendication visant un genre qui représente un groupe de certains matériaux précis (Ex parte Markush 1925, 340 U.S.O.G. 839), pourvu qu'il soit clair de la nature connue des matériaux de remplacement ou de la technique antérieure que les matériaux du groupe possèdent au moins une propriété commune, principalement responsable de leur fonctionnement dans la relation revendiquée. Par conséquent, une revendication Markush sera généralement caractérisée par une expression générique qui couvre un ou plusieurs groupes de différents matériaux (éléments, radicaux, composés) comme l'illustrent les

exemples suivants :

> Un solvent choisi du groupe comprenant l'alcool, l'éther et l'acétone...
>
> Une lame d'un métal conducteur choisi du groupe comprenant le cuivre, l'argent et l'aluminium ...

À l'occasion, le format Markush peut être employé dans les revendications visant de la matière appartenant au domaine électrique ou mécanique comme l'illustre l'exemple suivant :

> Un moyen qui permet de joindre un panneau mural à un encadrement, où le joint est choisi du groupe composé des clous, des rivets et des vis ...

11.12 Brevets en sélection

L'information contenue dans cette sous-section a été déplacée à la section 15.07 du présent recueil.

11.13 Jurisprudence

Les jugements suivants des tribunaux sont importants en regard de la matière traitée dans le présent chapitre :

revendications

construction

Mineral Separation v Noranda	12 CPR	99	1950
	69 RPC	81	1952
O'Cedar v Mallory Hardware	Ex CR	299	1956
McPhar v Sharpe	35 CPR	105	1960
Metalliflex v Wienenberger	35 CPR	49	1961
	SCR	117	1961
Lovell v Beatty	41 CPR	18	1962
Burton Parsons v Hewlet	1 SCR	555	1976
Xerox v IBM	33 CPR (2d)	24	1977
Cutter v Baxter Travenol	68 CPR (3d)	179	1983

Johnston Controls v Varta	80 CPR (2d)	1	1984
Reading & Bates v Baker	18 CPR (3d)	181	1987
AT&T Tech v Mitel	26 CPR (3d)	238	1989
Energy v Boissonneault	30 CPR (3d)	420	1990

Lubrizol v Imperial Oil	33 CPR (3d) 11	1990
	45 CPR (3d) 449	1992
Computalog v Comtech	32 CPR (3d) 289	1990
	44 CPR (3d) 77	1992
Procter & Gamble v Kimberly	40 CPR (3d) 1	1991
Welcome v Apotex	39 CPR (3d) 289	1991
TRW Inc v Walbar	39 CPR (3d) 176	1991
Martinray v Fabricants	14 CPR (3d) 1	1991
Reliance v Northern Tel	47 CPR (3d) 55	1993
Airseal v M&I Heat	53 CPR (3d) 259	1993
Dableh v Ont Hydro	50 CPR (3d) 290	1993
Unilever v Procter & Gamble	47 CPR (3d) 479	1993
	61 CPR (3d) 499	1995
Nekoosa v AMCA Int	56 CPR (3d) 470	1994
Anderson v Machineries	58 CPR (3d) 449	1994
Pallmann v CAE	62 CPR (3d) 26	1995
Hi-Quail v Rea's Welding	55 CPR (3d) 224	1994
Feherguard v Rocky's	53 CPR (3d) 417	1994
	60 CPR (3d) 512	1995
Cochlear v Coseum	64 CPR (3d) 10	1995
Pallmann v CAE	62 CPR (3d) 26	1995
Almecon v Nutron	65 CPR (3d) 417	1996

<u>phrases positives</u>

Mineral Separation v Noranda	12 CPR 99	1950
	69 RPC 81	1952
Burton Parsons v Hewlet	1 SCR 555	1976
Eli Lilly v O'Hara	20 CPR (3d) 342	1988
	26 CPR (3d) 1	1989
Hi-Quail v Rea's Welding	55 CPR (3d) 224	1994
Pallmann v CAE	62 CPR (3d) 26	1995

<u>antécédents</u>

Mobil Oil v Hercules	57 CPR (3d) 488	1994
	63 CPR (3d) 473	1995

préambule

Re: Lelke	72 CPR (2d) 139	1981
Shell Oil v Comm of Pat	2 SCR 536	1982
Rucker V Gavels Vulcanizing	7 CPR (3d) 294	1985
Permacon v Enterprises	19 CPR (3d) 378	1987
Re: Neuro Med Inc	28 CPR (3d) 281	1988
Computalog v Comtech	44 CPR (3d) 77	1992

explicite, distinct v ambigu/plusieurs interprétations

Rohm & Haas v Comm of Patents	30 CPR 113	1959
Xerox v IBM	33 CPR (2d) 24	1977
Monsanto v Comm of Pat	42 CPR (2d) 161	1979
	2 SCR 1108	1979
Ciba Geigy v Comm of Pat	65 CPR (3d) 73	1982
Pioneer Hi-Bred v Com of Pat	14 CPR (3d) 491	1987
	25 CPR (3d) 257	1987
Reliance v Northern Tel	28 CPR (3d) 397	1989
	44 CPR (3d) 161	1992
	47 CPR (3d) 55	1993
Risi Stone v Groupe Peracon	29 CPR (3d) 243	1990
	65 CPR (3d) 2	1995
Allied v Du Pont	52 CPR (3d) 351	1993
	50 CPR (3d) 1	1993
Mobil Oil v Hercules	57 CPR (3d) 488	1994
	63 CPR (3d) 473	1995

insuffisant/suffisant/éléments essentiels

BVD Co V Canadian Celanese	Ex CR 139	1936
	SCR 221	1937
Mineral Separation v Noranda	12 CPR 99	1947
	15 CPR 133	1952
Curl Master v Atlas Brush	SCR 514	1967
Burton Parsons v Hewlet	1 SCR 555	1976
Re: Farbwerke Hoechst	13 CPR (3d) 212	1980
Ciba Geigy v Comm of Pat	65 CPR (3d) 73	1982
Consolboard v MacMillan	56 CPR (2d) 145	1981

	1 SCR 504	1981
Ductmate v Exanno	2 CPR (3d) 289	1984
Amfac Foods v Irving Pulp	12 CPR (3d) 193	1986
Crila Plastics v Ninety Eight	10 CPR (3d) 226	1986
	18 CPR (3d) 1	1987
Reliance v Northern Tel	28 CPR (3d) 397	1989
	44 CPR (3d) 161	1992
	47 CPR (3d) 55	1993
TRW Inc v Walbar	39 CPR (3d) 176	1991
Atlas v CIL	41 CPR (3d) 348	1992
Airseal v M&I Heat	53 CPR (3d) 259	1993
Mobil Oil v Hercules	57 CPR (3d) 488	1994
	63 CPR (3d) 473	1995
Feherguard v Rocky's	53 CPR (3d) 417	1994
	60 CPR (3d) 512	1995

fonctionnalité

Union Carbide v Trans Canadian	Ex CR 884	1965
Mineral Separation v Noranda	12 CPR 99	1950
	69 RPC 81	1952
Gilbert (Gillcross) v Sandoz	64 CPR 14	1970
	SCR 1336	1974
Burton Parsons v Hewlet	1 SCR 555	1976
Sandvick v Windsor	8 CPR (3d) 433	1986
Mahurkar v Vas-Cath	18 CPR (3d) 417	1988
Welcome v Apotex	39 CPR (3d) 289	1991
TRW Inc v Walbar	39 CPR (3d) 176	1991
Feherguard v Rocky's	53 CPR (3d) 417	1994
	60 CPR (3d) 512	1995
Mobil Oil v Hercules	57 CPR (3d) 488	1994
	63 CPR (3d) 473	1995

large

BVD Co V Canadian Celanese	Ex CR 139	1936
	SCR 221	1937
Trubenizing v John Forsyth	2 CPR 1	1943
O'Cedar v Mallory Hardware	Ex CR 299	1956
Lovell v Beatty	41 CPR 18	1962

Boehringer v Bell-Craig		39 CPR	201	1962
Union Carbide v Trans Canadian		Ex CR	884	1965
Hoechst v Gilbert		SCR	189	1966
Gilbert v Sandoz		64 CPR	14	1970
Burton Parsons v Hewlet		1 SCR	555	1976
Monsanto v Comm of Pat		42 CPR (2d)	161	1979
		2 SCR	1108	1979
Re: American Home Products		55 CPR (2d)	238	1980
Re: Farbwerke Hoechst		13 CPR (3d)	212	1980
Cutter v Baxter Travenol		50 CPR (2d)	163	1980
		68 CPR (3d)	179	1983
Johnston Controls v Varta		80 CPR (2d)	1	1984
Sandvick v Windsor		8 CPR (3d)	433	1986
Amfac Foods v Irving Pulp		12 CPR (3d)	193	1986
Cabot Corp v 318602 Ont		20 CPR (3d)	132	1988
Mahurkar v Vas-Cath		18 CPR (3d)	417	1988
Reliance v Northern Tel		28 CPR (3d)	397	1989
		44 CPR (3d)	161	1992
		47 CPR (3d)	55	1993
		55 CPR (3d)	299	1994
Risi Stone v Groupe Peracon		29 CPR (3d)	243	1990
Lubrizol v Imperial Oil		33 CPR (3d)	1	1990
		45 CPR (3d)	449	1992
Welcome v Apotex		39 CPR (3d)	289	1991
Dableh v Ont Hydro		50 CPR (3d)	290	1993
Unilever v Procter & Gamble		47 CPR (3d)	479	1993
		61 CPR (3d)	499	1995
Mobil Oil v Hercules		57 CPR (3d)	488	1994
		63 CPR (3d)	473	1995
Nekoosa v AMCA	Int	56 CPR (3d)	470	1994
Pallmann v CAE		62 CPR (3d)	26	1995
Almecon v Nutron		65 CPR (3d)	417	1996

<u>sélection/amélioration</u>

Sherbrooke v Hydrolic	Ex CR	114	1927
Bergeon v De Kermor	Ex CR	181	1927
Western Electric v Bell	Ex CR	213	1929
Wandscheer v Sicard	SCR	1	1948

K v Uhleman Optical	Ex CR	142	1950
	1 SCR	143	1952
O'Cedar v Mallory Hardware	Ex CR	299	1956
Ciba Geigy v Comm of Pat	27 CPR	82	1957
	30 CPR	135	1959

agrégation/combinaison

Lightning Fastener v Colonial	Ex CR	89	1932
	SCR	363	1933
	51 RPC	349	1934
Crosley Radio v CGE	SCR	551	1936
Lanlois v Roy	Ex CR 1	97	1941
Lester v Comm of Pat	Ex CR	603	1946
Wandscheer v Sicard	Ex CR	112	1946
	SCR	1	1948
R v Uhleman Optical	Ex CR	142	1950
	1 SCR	143	1952
Defrees v Dominion Auto	Ex CR	331	1963
Barton v Radiator Specialty	44 CPR	1	1965
Gibney v Ford	2 Ex CR	279	1972
Rubbermaid v Tucker Plastics	8 CPR (2d)	6	1972
Agripat v Comm of Patents	52 CPR (2d)	229	1977
Domtar v MacMillan	33 CPR (2d)	182	1977
Xerox v IBM	33 CPR (2d)	24	1977
Ductmate v Exanno	2 CPR (3d)	289	1984
Windsurfing v Triatlantic	3 CPR (3d)	95	1984
Hy Kramer v Lindsay	9 CPR (3d)	297	1986
Crila Plastics v Ninety Eight	10 CPR (3d)	226	1986
	18 CPR (3d)	1	1987
Hoffman-La Roch v Apotex	15 CPR (3d)	217	1987
	24 CPR (3d)	289	1989
Standal v Swecan	28 CPR (3d)	261	1989
Imperial Tobacco v Rothmans	47 CPR (3d)	188	1993

Chapitre 12
Objet et utilité

12.01 Portée du chapitre

Comme l'a fait observer la Cour suprême dans l'arrêt *Apotex c. Wellcome*, la délivrance des brevets est « un moyen d'encourager les gens à rendre publiques les solutions ingénieuses apportées à des problèmes concrets[1] ». Pour être brevetable, l'invention doit répondre « aux exigences de nouveauté, d'ingéniosité et d'utilité prévues par la loi[2] ».

La *Loi sur les brevets*, toutefois, ne vise pas à embrasser tous les domaines de l'activité humaine. Les domaines auxquels elle s'applique sont dits « prévus par la Loi » et ceux auxquels elle ne s'applique pas, « non prévus par la Loi ».

La définition du terme « invention » figure à l'article 2 de la *Loi sur les brevets* et comprend, de manière explicite ou implicite, toutes les exigences suivantes. Les exigences relatives à la nouveauté et à l'ingéniosité sont traitées plus particulièrement aux articles 28.2 et 28.3 de la *Loi sur les brevets* et sont examinées au chapitre 15 du présent recueil, « Exigences en matière de brevetabilité ».

Le présent chapitre expose la pratique du Bureau pour déterminer si une invention est prévue par la Loi et utile. Pour apprécier la brevetabilité, on peut se demander si l'invention est ou n'est pas un « objet » approprié pour un brevet.

12.02 Objet prévu par la Loi

La définition de l'« invention » à l'article 2 de la *Loi sur les brevets* indique qu'une invention est :

> *Toute réalisation, tout procédé, toute machine, fabrication ou composition de matières, ainsi que tout perfectionnement de l'un d'eux, présentant le caractère de la nouveauté et de l'utilité.*

Pour être admissible à la protection du brevet, l'objet à protéger doit tomber dans l'une des catégories définies à l'article 2 de la *Loi sur les brevets*.

12.02.01 Réalisation

Pour l'application de la *Loi sur les brevets*, le terme « réalisation » concerne l'application d'une connaissance en vue d'obtenir un résultat recherché[3]. Pour être

prévue par la Loi, une « réalisation » doit appartenir à un domaine de la technologie et, par conséquent, être ce que les tribunaux ont appelé une « réalisation utile[4] » et un « domaine des réalisations manuelles ou de production[5] ».

Une réalisation doit être l'application concrète de la connaissance[6] et doit par conséquent être définie d'une manière qui donne un effet pratique à la connaissance. Il s'ensuit qu'une réalisation est revendiquée soit comme une méthode, soit comme une utilisation.

Une « méthode » prévue par la Loi doit consister en un acte ou une série d'actes effectués sur un objet matériel par un agent physique et qui produisent dans cet objet un changement de nature ou d'état[7, 8]. Le caractère brevetable ou non selon la Loi d'une méthode n'est pas fonction de la brevetabilité du produit réalisé.

Une « utilisation » est l'application de certains moyens en vue d'obtenir un résultat spécifique. L'« utilisation » diffère de la « méthode » en ce que la contribution à la réalisation ne doit pas faire partie de l'acte ou de la série d'actes par lesquels le résultat est obtenu, mais doit résulter seulement de la reconnaissance que les moyens visés peuvent être appliqués (de manière évidente) pour obtenir le résultat spécifique visé [voir la section 12.06.08 pour des directives supplémentaires sur les revendications visant des « utilisations »].

12.02.02 Procédé

Un « procédé » concerne l'application d'une méthode sur un matériau ou des matériaux[9] et un procédé brevetable doit nécessairement appliquer une méthode prévue par la Loi. Un procédé peut être considéré comme un mode ou une méthode d'exécution au moyen duquel un résultat ou un effet est obtenu par réaction chimique ou physique, ou encore par l'action d'un élément, d'une force naturelle ou d'une substance sur une autre. Comme dans le cas des méthodes, le caractère brevetable ou non selon la Loi d'un procédé n'est pas fonction de la brevetabilité du produit réalisé.

12.02.03 Machine

Une « machine » est la réalisation sous forme mécanique d'une fonction ou d'un mode d'exécution destiné à accomplir un effet particulier. Une machine peut être considérée comme [TRADUCTION] « tout dispositif qui transmet une force ou dirige l'application d'une force » ou comme [TRADUCTION] « un dispositif qui permet à l'énergie d'une source donnée d'être modifiée et transmise en énergie ayant une forme différente et une fin différente[10] ».

12.02.04 Fabrication

Le terme « fabrication » a été défini dans l'arrêt *Harvard College c. Canada (Commissaire des brevets)* comme s'entendant généralement « d'un produit ou d'un procédé mécanique non vivant » et de l'action de fabriquer (à la main, à la machine, industriellement, en grande série ...) des objets ou une matière (en grande quantité, selon l'usage contemporain) par l'application d'une énergie manuelle ou mécanique; ou l'objet ou la matière réalisés par ce procédé[11].

12.02.05 Composition de matières

La catégorie « composition de matières » s'entend des combinaisons d'ingrédients, que la combinaison soit une union chimique ou un mélange physique, et elle inclut les composés, compositions et substances chimiques. Le terme « matières » implique que les ingrédients soient objets d'intuition dans l'espace et possèdent une masse mécanique. Dans l'arrêt *Harvard College c. Canada (Commissaire des brevets)*, la Cour suprême a noté que la portée de cette catégorie doit être limitée d'une certaine façon, sous peine que les catégories « machine » et « fabrication » deviennent redondantes[12].

12.03 Les inventions doivent prendre une forme pratique

Comme il a été noté à la section 12.01, l'invention est la solution apportée à un problème concret. Pour régler un problème concret, la solution doit prendre une forme susceptible d'être en interaction directe avec le monde matériel et, par conséquent, permettre à la personne versée dans l'art d'obtenir le résultat ou le bénéfice attendu. Cette forme est désignée dans le présent recueil comme une « forme pratique » ou une « forme susceptible d'être mise en pratique ».

La solution que fournit l'invention est l'ensemble d'éléments nécessaires pour produire ensemble le résultat escompté. Pour qu'il y ait une « forme pratique », au moins un de ces « éléments essentiels » doit être de nature matérielle. Pour que la « forme pratique » soit un objet prévu par la Loi, l'ensemble des « éléments essentiels » doit être, vu dans sa combinaison, une réalisation, un procédé, une machine, une fabrication ou une composition de matières prévus par la Loi. Pour être brevetable, cette « forme pratique » doit aussi être nouvelle et non évidente; elle doit être la contribution des inventeurs [voir aussi la section 13.05.03 du présent recueil].

12.03.01 Les idées ne sont pas des inventions

L'idée, la notion ou la découverte désincarnées qui sous-tendent l'invention ou y conduisent ne sont pas directement brevetables; il faut d'abord les transformer en une invention en les réduisant à une forme pratique. Une idée ou une notion, si bien conçue ou structurée soit-elle dans l'esprit, est désincarnée et n'a pas la faculté d'interagir avec

le monde matériel pour constituer la solution d'un problème concret.

Les tribunaux ont commenté la distinction entre l'idée désincarnée et l'invention. Dans l'arrêt *Shell Oil Co. c. Commissaire des brevets*, par exemple, la Cour suprême a noté : « Une idée désincarnée n'est pas brevetable en soi. Mais elle le sera s'il existe une méthode pratique de l'appliquer[13] ». Dans la décision *Riello Canada Inc. c. Lambert*, la Cour a corroboré les observations de la décision du Royaume-Unit *Reynolds v. Herbert Smith & Co., Ltd.*, qui notait que [TRADUCTION] « l'idée qui mène à l'invention [...] ne fait pas partie de l'invention. L'idée, ou la reconnaissance d'un besoin, incite l'inventeur à faire quelque chose d'autre. C'est la fabrication de ce qui va au-delà qui est l'invention » et, de la même façon, [TRADUCTION] « la découverte enrichit la somme du savoir humain, mais elle le fait en levant le voile seulement et en divulguant ce qui n'avait pas été vu auparavant ou l'avait été vaguement. L'invention enrichit aussi le savoir humain d'une autre manière que par la divulgation de quelque chose. L'invention implique nécessairement la suggestion d'un acte à accomplir, et d'un acte qui doit donner naissance à un nouveau produit, à un nouveau résultat, à un nouveau procédé ou à une nouvelle combinaison en vue de réaliser un produit existant ou de produire un résultat existant[14] ».

12.03.02 La revendication d'une forme pratique

Conformément au paragraphe 27(4) de la *Loi sur les brevets*, la revendication doit définir « l'objet de l'invention ». Il s'ensuit qu'une revendication doit définir une forme pratique. Plus précisément, cette forme pratique doit être soit un objet matériel (une machine, un objet de fabrication ou une composition de matières), soit une réalisation ou un procédé dans un domaine de la technologie qui s'exerce par un acte ou une série d'actes effectués sur un objet matériel par un agent physique et qui produisent dans cet objet un changement de nature ou d'état (ces actes sont désignés ci-dessous comme des processus physiques).

Dans le cas où une revendication définit un objet désincarné, il s'ensuit nécessairement que l'objet de la revendication n'est pas prévu par la Loi [voir la section 12.03.01]. Dans le cas où une revendication définit au moins un objet matériel ou un processus physique, il se peut néanmoins que la revendication ne définisse pas une invention prévue par la Loi. Cela peut se produire soit parce qu'une réalisation visée par la revendication est exclue, soit parce que la contribution des inventeurs ne comporte pas d'objet matériel ou de processus physique définis dans la revendication. La section 13.05.03 du présent recueil présente des directives sur le mode d'évaluation de la contribution de l'inventeur et les sections 12.05 et 12.06 du présent chapitre fournissent des directives spécifiques sur le mode d'examen de l'objet dans le cadre de l'article 2 de la *Loi sur les brevets* et de l'analyse de la contribution.

12.04 Les inventions doivent se rattacher à des domaines de la technologie

Les tribunaux ont décrit la *Loi sur les brevets* comme s'appliquant aux « réalisations utiles » et au « domaine des réalisations manuelles ou de production ». Le Bureau considère que ces termes renvoient, dans une formulation qui reflète davantage l'industrie moderne, aux « domaines de la technologie » [voir la section 12.02.01]. Une invention qui ne se rattache pas à un « domaine de la technologie » est par conséquent non prévue par la Loi.

Le terme « technologie » signifie « l'application de savoir scientifique à des fins pratiques, en particulier dans l'industrie », « matériel et outillage développés à partir du savoir scientifique » et « le domaine de savoir qui traite de l'ingénierie ou des sciences appliquées »[15].

La « forme pratique » d'une invention prévue par la Loi [voir la section 12.03] doit donc être une solution technique à un problème concret [voir la section 13.05.01*a* du présent recueil].

12.04.01 Relation d'un objet revendiqué avec un domaine de la technologie

Comme il est exposé dans la section 13.05.02 du présent recueil, l'examen des revendications s'effectue selon un double perspective, celle de la forme et de la substance, et l'exigence que l'invention se rattache à un domaine de la technologie peut, selon ce qui est approprié, être évaluée à la fois à l'égard de la forme et de la substance d'une revendication.

S'agissant de la forme, une revendication dont la formulation définit une « machine », une « fabrication » ou une « composition de matières » est orientée par sa forme vers un objet prévu par la Loi.

La catégorie « fabrication » a été interprétée de manière à ce qu'elle se rattache à la fois au mode de production d'un produit et au produit. Un mode de production d'« objets techniques ou matériels » [voir la section 12.02.04] est prévu par la Loi et pourrait être considéré comme tombant dans la catégorie « réalisation », « procédé » ou « fabrication ». Sans égard à cela, un tel mode de production entre dans la définition du « domaine de la technologie ».

Une « réalisation » ou un « procédé » qui ne produit pas un objet technique ou matériel, cependant, peut définir par sa forme soit un objet prévu par la Loi, soit un objet non prévu par la Loi. Une revendication qui définit une réalisation ou un procédé qui ont pour objet final la solution d'un problème ne relevant pas d'un domaine de la

technologie n'est pas prévue par la Loi de par sa forme, qu'elle s'appuie ou non sur une technologie brevetable pour atteindre sa fin.

Ainsi, une méthode artistique de peinture d'un portrait n'est pas un objet prévu par la Loi, ce qui ne dépend pas du caractère brevetable ou non brevetable du pinceau ou de la peinture utilisés par la méthode [voir la section 12.06.03]. De la même manière, une méthode pour l'élan de golf n'est pas un objet prévu par la Loi, sans égard au fait que le bâton qui sert à l'élan soit ou non brevetable en lui-même [voir la section 12.06.05].

Dans le cas où une revendication définit un objet de forme admissible, il reste que la revendication doit définir la substance d'une « invention » pour que l'objet soit brevetable. Autrement dit, il doit y avoir contribution d'une « forme pratique » prévue par la Loi et l'objet revendiqué doit être ou inclure cet ensemble nouveau et non évident d'« éléments essentiels » [voir la section 12.03].

Prenons, par exemple, une revendication à l'égard d'un soldat de plomb recouvert d'une peinture qui change de couleur sous la pression, ou à l'égard d'un jouet de fantaisie qui tourne autour d'un axe. Chaque jouet entre dans la catégorie « fabrication » et dans la forme prévue par la Loi. Les jouets, naturellement, sont destinés aux loisirs et n'ont aucun but pratique relié au secteur de l'industrie. Ils ne sont pas en eux-mêmes des solutions techniques à un problème dans un domaine de la technologie. La brevetabilité des jouets dépendra donc du fait qu'ils comportent une solution technique à un tel problème. Par exemple, la mise au point d'une peinture particulière réagissant à la pression ou la conception d'un mode d'application efficace de la peinture sur le jouet pourrait constituer une solution technique nouvelle et inventive à un problème dans un domaine de la technologie. De même, si le jouet de fantaisie était perfectionné par un montage axial réduisant la friction et permettant ainsi d'améliorer le mouvement autour de l'axe, le jouet dans son ensemble comporterait une solution technique (le montage axial).

12.04.02 Directives relatives aux domaines non technologiques

Comme il a été noté ci-dessus, une « réalisation » ou un « procédé » qui résout un problème dans un domaine non technologique est en soi non prévu par la Loi.

Les domaines de l'activité humaine, tels que l'économie, le commerce, la comptabilité, la tenue des comptes, le marketing et le droit ne sont pas en eux-mêmes des domaines de la technologie. S'il est sans doute possible que des inventions ayant trait à ces domaines soient brevetables (par ex., des outils à utiliser dans l'exercice de ces activités), les progrès dans les notions reliées à l'exercice de ces activités excèdent la portée de l'article 2 de la *Loi sur les brevets*. Cette exclusion s'applique à un bon nombre d'activités commerciales, qui dans certains contextes peuvent être traitées comme des « méthodes pour faire des affaires », comme il l'a été décrit dans l'affaire

Amazon.com (*demande nº 2,246,933*).[16]

Les méthodes d'influence sur les interactions ou les comportements humains ne relèvent pas d'un domaine de la technologie. Ces méthodes dépendent implicitement des interprétations, des jugements et des systèmes de valeurs subjectifs des parties visées, tous éléments qui ne sont pas dans la pratique soumis à des lois scientifiques. On peut donc affirmer qu'en général les méthodes de la communication et de l'interaction interpersonnelles régies par des évaluations subjectives ne sont pas prévues par la Loi. Sont notamment comprises les méthodes d'enseignement, de négociation, de commerce, de vente, de défense des intérêts, de lobbying, etc.

De la même manière, les méthodes qui ne présentent d'intérêt qu'en vertu de la loi humaine et non de la loi naturelle ne relèvent pas d'un domaine de la technologie. Par conséquent, une méthode de déclaration de revenus ou d'arbitrage obligatoire n'est pas prévue par la Loi.

12.05 Objet non brevetable

Il est depuis longtemps reconnu qu' [TRADUCTION] « [i]l n'existe pas, en common law, de droit inhérent à un brevet. L'inventeur obtient son brevet conformément à la *Loi sur les brevets*. Un point c'est tout[17]. »

La forme de la définition de l'« invention » à l'article 2 établit manifestement que tout objet n'est pas brevetable. La Cour suprême a noté dans l'arrêt *Harvard College c. Canada (Commissaire aux brevets)*[18] au sujet de cette définition, qu' « [e]n choisissant de définir ainsi le mot invention, le législateur a indiqué qu'il avait clairement l'intention d'inclure certains objets comme étant brevetables et d'exclure d'autres objets pour le motif qu'ils ne relèvent pas de la Loi ». Dans ses observations dans l'arrêt *Monsanto Canada Inc. c. Schmeiser*, la juge Arbour a noté de façon similaire : « Il se peut que des revendications par ailleurs valides soient limitées par des dispositions législatives ou par la jurisprudence[19] ».

Les sections suivantes exposent diverses limitations prévues par la Loi et la jurisprudence à la portée de l'objet brevetable. L'objet visé par l'une ou l'autre des sections qui suivent peut être attaqué dans le cas où il est revendiqué en lui-même ou s'il est défini dans une revendication qui ne comporte comme contribution aucun objet brevetable prévu par la Loi [voir la section 13.05.03*b* du présent recueil].

12.05.01 Principes scientifiques et conceptions théoriques

Le paragraphe 27(8) de la *Loi sur les brevets* prévoit :

> *Il ne peut être octroyé de brevet pour de simples principes scientifiques*

ou conceptions théoriques.

Le paragraphe a été interprété comme excluant notamment de la brevetabilité les formules mathématiques[20] , les phénomènes naturels et les lois de la nature[21].

Les exclusions visées à ce paragraphe s'appliquent dans le cas où une personne cherche à monopoliser l'objet exclu de manière générale; elles ne s'appliquent pas, par exemple, à un principe scientifique, une loi de la nature ou une formule mathématique qui sous-tend l'exécution d'une forme pratique de l'invention.

12.05.02 Méthodes de traitement médical ou de chirurgie

Toute méthode qui assure à un sujet un bénéfice thérapeutique pratique est réputée être une méthode de traitement médical et n'est donc pas brevetable[22].

Par exemple, les méthodes médicales, chirurgicales, dentaires et physiothérapeutiques de traitement sont toutes exclues. Toute méthode servant à guérir, à prévenir ou à améliorer une affection ou un état pathologique ou encore à traiter une anomalie physique ou une malformation grâce à la physiothérapie ou à la chirurgie constitue une méthode de traitement médical.

Les méthodes qui consistent notamment à effectuer des interventions chirurgicales sur des humains ou des animaux sont exclues, que la chirurgie ait un but thérapeutique ou non. Les méthodes qui consistent à exciser de l'organisme des échantillons de tissus, d'organes ou de tumeurs sont considérées comme des formes d'intervention chirurgicale et sont exclues, peu importe leur caractère reproductible. Le prélèvement de fluides de l'organisme à l'aide d'une aiguille ou d'une canule n'est pas considéré en soi comme une intervention chirurgicale.

Les méthodes permettant de diagnostiquer des maladies ne constituent pas des méthodes de traitement médical et ne sont donc pas exclues à ce titre.

On retrouve une description détaillée des « méthodes médicales et chirurgicales » à la section 17.02.03 du présent recueil.

12.05.03 Formes de vie supérieures

La Cour suprême a établi, dans l'arrêt *Harvard College c. Canada (Commissaire des brevets)* que les formes de vie supérieures n'étaient pas brevetables étant donné qu'elles ne sont ni des fabrications ni des compositions de matière au sens de la définition du terme « invention »[23]. Les ovules fécondés et les cellules souches totipotentes (qui ont la capacité inhérente de se développer en créatures animales) sont visés par la proscription des formes de vie supérieures.

Le Bureau estime également que les organes et les tissus ne doivent, en règle générale, pas être considérés comme des fabrications ou des compositions de matière.

On retrouve une description détaillée des « formes de vie supérieures » et des « organes et des tissus » à la section 17.02.01 du présent manuel.

12.05.04 Formes d'énergie

Les formes d'énergie, telles que les signaux électromagnétiques et les signaux acoustiques, les régions du spectre électromagnétique, les courants électriques et les explosions sont considérées comme non composées ni fabriquées à partir de matière dans le sens prévu par *Loi sur les brevets*. Une forme d'énergie est par conséquent considérée ne pas relever d'aucune des catégories de la question visée définie à l'article 2, et plus particulièrement ne pas être une « composition de matière » ni une « fabrication » dans le cadre des définitions fournies à l'article 12.02[24].

12.06 Directives relatives à des objets particuliers

Les sections suivantes présentent des directives supplémentaires pour évaluer si l'objet d'une revendication est, par sa forme et sa substance, une invention prévue par la Loi.

La section 13.05.03 du présent recueil donne des directives pour identifier ce qui au sein d'une revendication constitue la contribution des inventeurs. Pour être brevetable, la contribution doit comporter une forme pratique prévue par la Loi [voir la section 12.03].

Il est important de faire la distinction entre le problème concret à résoudre et l'utilisation finale à laquelle peut être destinée l'invention. Il n'est pas nécessaire que cette utilisation finale ait été prévue par la Loi, pourvu que les revendications définissent une forme pratique de l'invention prévue par la Loi et non uniquement sa finalité non prévue par la Loi.

Une réalisation ou un procédé conforme aux exigences en matière de brevetabilité ne devient pas exclu de la brevetabilité du seul fait qu'il ne produit pas un produit ou un effet prévu par la Loi. Une méthode de diagnostic médical, par exemple, peut être prévue par la Loi même si elle produit simplement des renseignements (qui sont en eux-mêmes non prévus par la Loi). De même, une méthode d'imprimerie destinée aux livres peut être prévue par la Loi alors que les textes imprimés dans les livres qui en sont le produit peuvent ne pas l'être.

De même, une machine, une fabrication ou des compositions de matières ne sont pas exclus de la brevetabilité pour le seul motif que leur utilisation est destinée à un

domaine non technologique [voir la section 12.06.03].

Les sections suivantes visent à clarifier les énoncés qui précèdent à l'égard de certains objets particuliers.

12.06.01 Caractéristiques présentant un intérêt exclusivement intellectuel ou esthétique

L'expression « caractéristique présentant un intérêt exclusivement intellectuel ou esthétique » s'applique à certaines caractéristiques qui ne peuvent pas, sur le plan pratique, influencer le fonctionnement de l'invention. Cette caractéristique ne peut donc pas modifier le mode de fonctionnement de la forme pratique de l'invention qui constitue la solution du problème et, par conséquent, ne peut jamais être un élément essentiel d'une invention prévue par la Loi.

Dans le cas où une revendication comporte une caractéristique présentant un intérêt exclusivement intellectuel ou esthétique et où aucune caractéristique de la revendication prévue par la Loi ne semble faire partie de la contribution, la revendication peut être attaquée en vertu de l'article 2 de la *Loi sur les brevets* du fait que la caractéristique présentant un intérêt exclusivement intellectuel ou esthétique n'est pas, en soi, une invention prévue par la Loi [voir la section 13.05.03*b* du présent recueil][25].

Un imprimé ayant un intérêt exclusivement intellectuel, par exemple, une oeuvre littéraire, est visé par cette exclusion [voir la section 12.06.04].

Lorsque l'invention demande qu'un problème technique soit résolu pour l'obtention d'un résultat ou d'un effet présentant un intérêt exclusivement intellectuel ou esthétique, la brevetabilité de l'invention n'est pas atténuée par le fait que la finalité de l'invention est de produire un résultat ou un effet non prévu par la Loi[26].

12.06.02 Schémas, plans, règles et processus intellectuels

Un schéma, un plan ou une règle visant l'exécution d'une opération, l'obtention d'un résultat, le contrôle d'une méthode ou des objets semblables[27] ou un procédé constitué exclusivement d'une série d'opérations purement mentales[28], sans égard à leur reproductibilité (par ex., l'exécution de calculs, le traitement de données ou de renseignements en vue de produire des données ou des renseignements présentant un intérêt différent purement intellectuel ou esthétique), sont désincarnés (abstraits) et ne sont pas des formes pratiques d'une invention.

Par conséquent, tous les éléments qui précèdent ne sont pas, en soi, des « inventions » au sens de l'article 2 de la *Loi sur les brevets*. Ils sont attaquables

lorsqu'ils sont directement revendiqués ou lorsqu'ils figurent dans une revendication où la contribution de l'inventeur ne comporte aucun objet prévu par la Loi.

Dans l'affaire *Amazon.com* (*demande nº 2,246,933*), il a été conclu et expliqué que les « pratiques commerciales » ne sont pas brevetables.[29] Dans ce contexte, l'expression « pratique commerciale » (ou « méthode pour faire des affaires ») réfère à un schéma ou un plan visant l'exécution d'activités commerciales.

Cependant, dans le cas où un schéma, un plan, une règle ou un processus intellectuel sert à limiter le caractère technologique d'un élément prévu par la Loi dans une revendication, c'est l'élément limité prévu par la Loi qui est une caractéristique distincte de la revendication [voir la section 13.05.03*a* du présent recueil].

Un programme d'ordinateur (lorsque non stocké sur un support d'enregistrement), qu'il prenne la forme d'une série prévue d'étapes (par ex., un schéma ou un organigramme), d'un code spécifique ou pseudo-code, n'est en réalité qu'un schéma, un plan ou un ensemble de règles pour le fonctionnement d'un ordinateur et il est de nature abstraite [voir la section 16.04.03*a* du présent recueil].

La nature ou l'état d'un objet matériel (machine, fabrication ou composition de matières) n'est pas modifié par l'intention d'utiliser cet objet ou de le faire fonctionner selon un schéma, un plan ou une règle.

12.06.03 Beaux-arts

Ce qu'on désigne sous le terme collectif des « beaux-art » constitue un sous-ensemble des domaines qui ne sont pas des « domaines de la technologie » (qui n'entrent pas dans le « domaine des réalisations manuelles ou de production »). Dans la décision *Demande nº 003,389 de N.V. Organon*, les « beaux-arts » ont été décrits comme ceux qui « tien[nen]t uniquement à [...] la réflexion intellectuelle ou au sens esthétique[30] ». L'expression vise des activités telles que les exercices, la danse, le théâtre, l'écriture, l'enseignement, la coiffure, la cosmétologie, l'arrangement floral, la peinture et la pratique d'instruments de musique. En général, tout produit issu des beaux-arts sera lui aussi non prévu par la Loi.

Les beaux-arts et les produits qui en sont issus ne sont pas des « formes pratiques » d'invention, car ils ne constituent la solution d'aucun problème dans le domaine des affaires pratiques. Généralement, les caractéristiques qui distinguent un produit des beaux-arts présenteront un intérêt purement intellectuel ou esthétique [voir la section 12.06.01]. Les imprimés d'intérêt purement intellectuel, comme les oeuvres littéraires, en sont un exemple[31].

La non-brevetabilité des beaux-arts n'embrasse pas les matériaux et les instruments

inventifs utilisés dans la pratique des beaux-arts. Par exemple, une méthode artistique de peinture et le tableau qui en résulte sont des objets non prévus par la Loi alors qu'un chevalet inventif sur lequel on pose une toile serait brevetable. De la même manière, les peintures, les pinceaux, etc., utilisés en relation avec l'art visé (mais qui n'en sont pas « dérivés » comme les tableaux) sont tous des objets prévus par la Loi.

12.06.04 Imprimés

Une application très évidente du principe exposé à la section 12.06.01 concerne les imprimés. Dans le cas où l'imprimé ne confère pas une nouvelle fonctionnalité au support d'imprimerie, il n'y a pas de contribution prévue par la Loi[32]. Pour que l'imprimé et le support soient ensemble la forme pratique d'une invention, ils doivent apporter une solution à un problème concret relié à l'utilisation de l'imprimé en général, qui ne soit pas fondée sur le seul contenu intellectuel ou esthétique de l'imprimé lui-même.

À titre d'exemple, le commissaire aux brevets a confirmé que chacun des éléments suivants était brevetable : un matériel textile portant des repères permettant une précision accrue au cours d'un procédé de fabrication[33], une maquette de journal où des blancs sont prévus pour faciliter la lecture du journal lorsqu'il est plié, une maquette de texte sur une suite de pages pour faciliter le processus de reliure et la présentation d'un texte sur un billet qui permet au billet d'être divisé soit horizontalement, soit verticalement de manière que tous les renseignements figurent sur les deux moitiés[34].

Dans chacun des exemples précédents, l'imprimé a donné à la combinaison une nouvelle fonctionnalité mécanique. L'invention ne reposait pas sur le contenu même de l'imprimé. Dans le cas où l'imprimé ne présente qu'un intérêt intellectuel ou esthétique, on peut sans inconvénient le désigner comme un « objet descriptif non fonctionnel ».

En ce sens, le terme « imprimé » ne devrait pas être restreint au procédé classique d'imprimerie « encre sur papier ». Tout affichage d'information où la seule contribution est l'information elle-même n'est pas une invention prévue par la Loi.

Exemples :

1. Une demande décrit un billet de loterie à gratter où les zones à gratter sont disposées en labyrinthe et l'utilisateur doit gratter des cellules pour déterminer s'il peut avancer jusqu'à la fin du labyrinthe.

Revendication :

1. Un billet de loterie à gratter comprenant un motif de plusieurs sentiers qui s'entrecroisent qui définit un labyrinthe, lesdits sentiers étant divisés en cellules individuelles, chaque cellule comprenant un indicateur de direction et chaque cellule étant couverte par une matière opaque à gratter, où lorsque les

indicateurs de direction définissent un sentier partant d'une première cellule du labyrinthe jusqu'à une cellule finale du labyrinthe, le billet de loterie est un « billet gagnant ».

Analyse : Les billets de loterie à gratter sont bien connus dans le domaine et le billet défini dans la revendication se distingue des autres billets sur la base du motif de labyrinthe et des indicateurs de direction. Le billet n'apporte aucune nouvelle fonction mécanique inventive par rapport aux billets de loterie à gratter. Même si l'endos et le revêtement à gratter sont, en soi, un objet brevetable, ils ne sont pas une contribution des inventeurs. La seule contribution éventuelle est le motif de labyrinthe et les indicateurs de direction, qui sont de nature uniquement intellectuelle et ne sont pas une invention brevetable. Lorsqu'une revendication comprend des caractéristiques distinctes prévues et non prévues par la loi et que la contribution ne comprend aucune des caractéristiques prévues, la revendication est récusée parce qu'elle ne définit pas une « invention » au sens de l'article 2 de la *Loi sur les brevets* [voir la section 13.05.03*b* du présent recueil]. Il n'est pas nécessaire que l'examinateur détermine si une caractéristique distincte non brevetable est réellement une contribution.

2. Une demande divulgue les coordonnées nucléaires d'un cristal d'une molécule X et un ordinateur universel ayant en mémoire un logiciel de modélisation moléculaire connu. Les demandeurs sont les premiers à isoler un cristal de molécule X et à déterminer ses coordonnées nucléaires par la diffraction des rayons X.

Revendication :

1. Un ordinateur comprenant un programme pour l'affichage d'images de molécules, ledit ordinateur contenant des données mémorisées reliées aux coordonnées nucléaires de la molécule X et pouvant afficher une image de la molécule X lorsque lesdites données mémorisées sont traitées par le programme.

Analyse : La contribution se situe dans les coordonnées nucléaires de la molécule X et la représentation visuelle de la molécule. L'ordinateur se distingue donc des autres ordinateurs seulement sur la base des données mémorisées ou affichées par ce dernier. Les données ne règlent pas un problème technologique relié aux ordinateurs et l'ordinateur et les données sont par conséquent des éléments distincts de la revendication. La présence de l'ordinateur ne contribue pas au caractère inventif. La revendication comprend à la fois une caractéristique distincte brevetable (l'ordinateur) et une caractéristique distincte non brevetable (les données). Lorsqu'il est déterminé qu'une telle revendication ne comprend pas d'objet brevetable contribué, la revendication est récusée parce qu'elle ne définit pas une « invention » au sens de l'article 2 de la *Loi sur les brevets* [voir la section 13.05.03*b* du présent recueil].

12.06.05 Jeux

La façon de jouer à un jeu ou à un sport n'apporte pas de solution à un problème concret dans un domaine de la technologie et, par conséquent, toute méthode de jeu n'est pas un objet prévu par la Loi. Cela s'applique autant dans le cas où une méthode revendiquée se distingue par des règles particulières qui s'appliquent au jeu[35], que lorsque des actes doivent être accomplis en vue d'obtenir des résultats spécifiques reliés au jeu.

Cependant, tel qu'indiqué à la section 12.06.03, les instruments utilisés dans la pratique d'un jeu donné peuvent, en soi, être brevetables (par ex., une table ou une pièce de jeu de conception spéciale, un plateau de jeu doté d'une fonction mécanique particulière ou une combinaison de ces éléments qui est brevetable en elle-même)[36].

Malgré le fait qu'un instrument de jeu puisse être breveté, la méthode d'utilisation de cet instrument de jeu serait néanmoins un objet non prévu par la Loi.

12.06.06 Inventions informatiques

Selon l'acception commune du terme, les ordinateurs sont des machines polyvalentes qui exécutent des fonctions et des calculs logiques, et qui stockent, traitent et affichent des données.

Dans cette section, le terme « ordinateur » désigne un appareil électronique qui comprend une unité centrale (CPU ou « processeur »). Le terme désigne habituellement un « ordinateur polyvalent », notamment un ordinateur de bureau ou un ordinateur portable capable de recevoir des données d'entrée, par exemple celles provenant d'un clavier, et de produire des données de sortie, par exemple en les affichant. Le terme peut également être appliqué aux serveurs réseau, aux assistants numériques personnels (ANP), aux téléphones cellulaires multifonction, etc., et il s'applique au dispositif comme tel, habituellement désigné comme étant l'ensemble des éléments compris dans un seul et même boîtier. Dans certains contextes, le terme comprend certains périphériques communs nécessaires pour interagir avec l'ordinateur, par exemple le clavier, la souris ou le moniteur.

Les inventions mises en œuvre par ordinateur sont souvent revendiquées à titre de méthode, de dispositif ou de programme informatique. Les programmes informatiques sont traités dans la section 12.06.02, et l'ensemble des aspects entourant les inventions mises en œuvre par ordinateur est traité dans le chapitre 16 du présent recueil.

La Cour d'appel fédérale, dans l'arrêt *Schlumberger,* a fourni un principe directeur à l'égard des inventions mises en œuvre par ordinateur, en faisant observer que « le fait

qu'un ordinateur soit ou doive être utilisé pour la mise en oeuvre d'une découverte ne change pas la nature de cette dernière » et que la présence d'un ordinateur ne peut « transformer en objet brevetable ce qui, autrement, serait clairement non brevetable[37] ».

12.06.06*a* Revendications de méthodes portant sur des inventions informatiques

Un grand nombre de méthodes font appel à un ordinateur ou encore à un dispositif ou à un système comprenant une ordinateur. Le caractère brevetable d'une méthode qui fait appel à un dispositif est indépendant de la présence du dispositif.

Une méthode qui par elle-même serait réputée non prévue par la Loi ne devient pas brevetable selon la Loi du seul fait qu'une partie de la méthode est exécutée sur un ordinateur ou par un ordinateur. La méthode elle-même, dans son ensemble, doit constituer une solution à un problème concret et appartenir à un domaine de la technologie [voir les sections 12.03 et 12.04].

12.06.06*b* Revendications de dispositifs portant sur des inventions informatiques

Un dispositif, par exemple un ordinateur ou encore un appareil ou un système comportant un ordinateur, associé à d'autres dispositifs est généralement considéré comme appartenant à la catégorie « machine ».

La brevetabilité d'une revendication visant un dispositif dépend de la présence d'une contribution au sein de la revendication ainsi que de la nature de cette contribution [voir la section 13.05.03 du présent recueil]. Comme il est noté à la section 13.05.03*b*, pour être brevetable, la revendication visant un dispositif doit définir au moins un élément prévu par la Loi faisant partie de la contribution. Pour que la revendication visant un dispositif soit brevetable, le dispositif lui-même doit donc être une contribution sous une forme pratique. En d'autres termes, le dispositif doit apporter une solution technique nouvelle et non évidente à un problème technologique.

Pour déterminer si c'est le cas ou non, on peut évaluer directement le dispositif, mais on peut souvent le faire indirectement en se reportant à la méthode mise en oeuvre par le dispositif. Lorsqu'une méthode prévue par la Loi est mise en oeuvre par un ordinateur, un appareil ou un système, le dispositif apte à mettre en oeuvre l'ensemble de la méthode est nécessairement la solution d'un problème concret. Dans un cas où le dispositif aurait été spécifiquement modifié pour la mise en oeuvre de la méthode (ce qui lui donnerait le caractère de la nouveauté et de la non-évidence), il serait considéré comme un apport prévue par la Loi. Il importe peu que la modification du dispositif ait été effectuée par un matériel ou un logiciel.

En ce qui concerne la brevetabilité d'un dispositif, aucune conclusion déterminante ne peut être dégagée du simple fait que le dispositif met en oeuvre une méthode non prévue par la Loi ou soit destiné à une utilisation dans une méthode non prévue par la Loi. Pour être brevetable, le dispositif doit apporter une solution technique nouvelle et inventive à un problème technologique.

Lorsqu'un dispositif apporte une solution technique à un problème technologique, la façon dont le dispositif est adapté pour fournir cette solution est également non déterminante. C'est-à-dire que le dispositif pourrait être adapté par l'ajout de nouveau matériel, ou en contrôlant le matériel en place d'une manière particulière par l'ajout de logiciel ou de micrologiciel (logiciel programmé dans une mémoire morte).

Il est à noter que la « solution technique à un problème technologique » n'a pas à être reliée à l'exploitation de l'ordinateur comme machine polyvalente (par ex., il n'est pas nécessaire qu'un ordinateur soit rendu plus efficace ou plus fiable), mais il se pourrait simplement que la machine polyvalente ait été adaptée pour agir comme dispositif à vocation particulière. Ainsi, en présumant la nouveauté et l'ingéniosité, n'importe lesquels des articles suivants fournissent des solutions techniques à des problèmes technologiques et seraient vus comme des dispositifs d'apport : un ordinateur programmé pour permettre à des haut-parleurs de produire un « son global » un ordinateur adapté pour être exploité par deux unités centrales de traitement, un ordinateur adapté pour allouer de la mémoire au traitement vidéo d'une façon qui augmente l'efficacité du dispositif lorsqu'il exploite plusieurs applications, et un ordinateur dont la carte-maîtresse a une nouvelle fente inventive pour recevoir une carte vidéo, permettant un débit de transfert de données plus rapide.

Lorsqu'un ordinateur ou autre dispositif n'offre pas une solution à un problème technologique, l'ordinateur ou le dispositif dans son ensemble n'est pas une forme pratique qui contribue à une invention. Lorsque le dispositif est encore défini en termes de caractéristiques distinctes non brevetables, la revendication sera récusée parce qu'elle ne définit par une « invention » au sens de l'article 2 de la *Loi sur les brevets* [voir la section 13.05.03*b* du présent recueil]. Par exemple, un ordinateur ou un autre dispositif programmable ne peut pas se distinguer des autres ordinateurs sur la base des données qu'il contient en mémoire. La raison est similaire à celle donnée à la section 12.06.04; la mémorisation de données dans l'ordinateur ne fait pas de l'ordinateur une solution nouvelle et non évidente à un problème pratique.

Exemple :

1. Une demande divulgue une méthode d'optimisation du rendement d'un réseau de téléphonie cellulaire par allocation dynamique du trafic et des canaux de commande. Les assignations des canaux sont déterminées selon le nouvel algorithme X programmé dans un ordinateur universel, qui envoie les canaux à

assigner à un dispositif qui assigne les canaux aux stations de base. Vu l'art antérieur, la méthode et le réseau utilisant cette méthode sont considérés comme nouveaux, inventifs et utiles.

Revendications :

1. Une méthode d'allocation dynamique de canaux de commande aux stations de base dans un système de radiocommunication comprenant les étapes :
   a d'associer un canal de trafic à un canal de commande conformément à l'algorithme X;
   b d'allouer des canaux de trafic aux stations de base; et
   c d'allouer des canaux de commande aux stations de base selon l'allocation des canaux de trafic dans b.

2. Un système de radiocommunication qui assigne les canaux de commande aux stations de base conformément à la méthode de la revendication 1.

3. Un système de radiocommunication qui fonctionne sur les canaux assignés selon la méthode de la revendication 1.

4. Un ordinateur pour déterminer l'assignation du trafic et des canaux de commande pour la méthode de revendication 1, ledit ordinateur étant programmé pour associer un canal de trafic à un canal de commande conformément à l'algorithme X.

Analyse : La revendication 1 définit une méthode qui règle un problème technologique relatif à l'exploitation d'un réseau de téléphonie cellulaire. La méthode comprend les étapes physiques d'assignation des canaux aux stations de base, ce qui modifie leur caractère ou condition par l'imposition d'une limite technique à leurs paramètres d'exploitation (les canaux qu'ils utiliseront) et, par conséquent, est une forme pratique prévue par la Loi. La nouveauté, l'ingéniosité et l'utilité étant fournies, la revendication 1 est acceptée.

La revendication 2 porte sur un appareil ou un système (le réseau de téléphonie cellulaire lui-même) où des canaux de trafic et de commande sont assignés à ses stations de base conformément à l'algorithme X. Le système applique la méthode entière de la revendication 1 et fournit une nouvelle solution non évidente à un problème pratique. La revendication comprend une contribution brevetable (le nouveau système qui utilise la méthode non évidente et utile) et est brevetable.

La revendication 3 porte sur un système qui fonctionne d'une façon non spécifiée, mais sur les mêmes canaux qui seraient assignés par la méthode de la revendication 1. Puisque le système n'applique pas nécessairement la méthode inventive de la revendication 1 pour assigner des canaux, sa brevetabilité doit être évaluée

indépendamment de la méthode. Malgré que le système soit de nature brevetable et probablement utile, il n'est pas nécessairement nouveau ou non évident. Par exemple, il serait anticipé par tout système de radiocommunication fonctionnant sur un canal assigné selon la méthode de la revendication 1.

La revendication 4 définit un ordinateur qui ne met en œuvre qu'une partie de la méthode de la revendication 1. L'ordinateur, en tant qu'assemblage conventionnel de matériel et de logiciel, ne diffère des autres ordinateurs que du fait qu'il a été programmé pour effectuer l'assignation des canaux requise par la méthode de la revendication 1. La réalisation de ces calculs n'a produit que de l'information et n'a pas requis de solution technique à un problème technologique pour l'exploitation de la machine. L'ordinateur et le programme pour associer les canaux de trafic et de commande sont par conséquent des éléments distincts de la revendication. L'ordinateur est une caractéristique brevetable et le programme d'ordinateur (considéré isolément) est une caractéristique non brevetable. Lorsqu'une revendication comprend des caractéristiques distinctes brevetables et non brevetables et qu'il n'y a aucune contribution des caractéristiques brevetables, la revendication est récusée parce qu'elle ne définit pas une « invention » au sens de l'article 2 de la *Loi sur les brevets* [voir la section 13.05.03*b* du présent recueil].

12.06.07 Substrats supports et dispositifs de stockage

Tel que noté à la section 12.06.04, des imprimés qui n'apportent pas une nouvelle fonction mécanique à leur dispositif d'affichage ne transforment pas le dispositif d'affichage en une invention. Ces imprimés ont, en soi, une signification purement intellectuelle ou esthétique et ne constituent pas une invention brevetable.

Le principe se ramène à l'idée que l'utilisation d'un moyen d'affichage connu dans sa finalité prévue de présentation d'information n'est pas une activité inventive et ne peut être considérée comme une contribution à la technique des moyens de présentation.

Le principe s'applique également au stockage d'information par des dispositifs de stockage connus. Un morceau de musique stocké sur un disque, un CD, un DVD ou un disque dur n'est pas une solution à un problème technologique et l'utilisation d'un dispositif de stockage pour son but prévu n'est pas une contribution. Puisque le morceau de musique est un objet d'art [voir la section 12.06.03], une revendication portant sur un morceau de musique stocké sur un dispositif de stockage connu n'est pas une contribution à une «invention » au sens de l'article 2 de la *Loi sur les brevets*.

Tel que noté à la section 12.05.04, un signal acoustique, électrique ou électromagnétique n'est pas un objet prévu par la Loi. La revendication d'un signal en association avec un support tel qu'un fil électrique ou un câble à fibres optiques n'apporte pas une contribution brevetable lorsque le support est simplement utilisé aux

fins reconnues de transmission.

Tel que mentionné à la section 12.06.02, un programme d'ordinateur ne constitue pas, en soi, un élément prévu par la Loi. Quand un programme d'ordinateur (sous forme de fichier exécutable par un ordinateur) est conservé sur support de stockage (par exemple un disque dur, une clé USB, un CD, un DVD), le produit qui en résulte constituera une contribution brevetable si le programme permet à l'appareil qu'il gère de fournir une solution technique à un problème d'ordre technologique.

12.06.08 Nouvelles utilisations

Comme il a été noté à la section 12.02.01, une *utilisation* fait partie de la catégorie *réalisation*. Tout comme une *méthode* ou un *procédé*, une *utilisation* est une manière d'obtenir un résultat. Dans le cas d'une *utilisation*, l'obtention du résultat fait appel à l'application d'un moyen particulier.

L'*utilisation* se distingue de la *méthode* en ce que la méthode enseigne à la personne versée dans l'art l'exécution d'un acte ou d'une série d'étapes pour parvenir au résultat recherché. L'*utilisation* quant à elle ne commande l'exécution d'aucune étape spécifique ou série d'étapes spécifiques. L'*utilisation* se définit plutôt exclusivement par les moyens à appliquer, par les circonstances de l'application et par le résultat à atteindre. La « manière » de mettre en oeuvre une *utilisation* doit être laissée aux connaissances générales courantes de la personne versée dans l'art. Toute revendication qui vise à être une revendication d'*utilisation* (par ex., la revendication qui commence par les mots « l'utilisation de ») mais qui définit des étapes spécifiques à exécuter est en réalité une méthode et doit être examinée à ce titre.

On comprendra que, où sont divulguées les circonstances dans lesquelles l'*utilisation* doit se faire, les moyens à utiliser et le résultat à rechercher, si la mise en oeuvre n'est pas connue ou évidente pour l'homme du métier, l'*utilisation* n'a pas un caractère réalisable. Dans ce cas, l'invention doit être revendiquée par le biais des étapes dont l'exécution est nécessaire pour obtenir le résultat et devrait (et non pas « doit », comme on le voit plus loin) être revendiquée comme une *méthode*. Les étapes sont les éléments essentiels de l'invention.

Toutefois, dans plusieurs domaines, la distinction entre l'*utilisation* et la *méthode* n'a pas vraiment d'importance; si une *méthode* spécifique est prévue par la Loi, l'*utilisation* correspondante le sera également. Lorsque l'examinateur est persuadé que la revendication définit tous les éléments essentiels de l'invention, si la revendication qui commence par « l'utilisation de » comporte également des étapes et est en réalité une méthode, il est peu vraisemblable qu'il y ait confusion sur la portée de la revendication et sur la nature réelle de l'invention définie.

Dans les domaines où la distinction entre l'*utilisation* et la *méthode* est importante, la distinction doit s'étendre à la fois à la forme et à la substance de l'invention revendiquée [voir les sections 13.05.02 et 13.05.03 du présent recueil]. En ce qui concerne la forme, la seule condition est que l'*utilisation* ne peut être revendiquée en termes d'étapes nécessaires à exécuter. Quant à la substance, la meilleure approche serait d'identifier les caractéristiques de la revendication à l'étude qui distinguent l'invention de l'art antérieur. Si toutes ces caractéristiques concernent le « mode » d'*utilisation*, la substance de la revendication est une *méthode* et la contribution ne constitue pas une *utilisation*[38].

La distinction entre les méthodes et les utilisations a de l'importance dans les domaines où une *méthode* ne serait pas prévue par la Loi, alors qu'une *utilisation* le serait. La situation se présente tout particulièrement dans le domaine pharmaceutique, où une méthode de traitement des patients faisant appel à des moyens donnés est non prévue par la Loi, alors que l'utilisation des moyens dans le traitement des patients est prévue par la Loi. Par conséquent, une revendication à l'égard d'« une méthode de traitement d'un patient présentant la maladie Y, comportant l'administration au patient du médicament X » est une méthode de traitement médical exclue de la brevetabilité alors que la revendication visant « l'utilisation du médicament X pour traiter la maladie Y » serait considérée comme prévue par la Loi.

12.06.08*a* Utilisations de moyens nouveaux et inventifs

Dans le cas où un moyen défini dans une revendication visant une *utilisation* est, en soi, nouveau et non évident, il s'ensuit que toute *utilisation* spécifique de ce moyen est une contribution.

La revendication doit naturellement comprendre tous les éléments nécessaires pour obtenir l'utilité recherchée (c.-à-d. les éléments essentiels de l'invention) et ne doit pas, de par sa forme, définir un objet exclu de la brevetabilité. L'utilisation doit donc appartenir à un domaine de la technologie et la revendication ne doit pas comporter l'exécution d'étapes qui auraient pour effet de rendre l'objet de la méthode non prévu par la Loi.

12.06.08*b* Utilisations visant l'obtention de résultats non analogues

Dans le cas où le moyen à appliquer est connu (c.-à-d. est dépourvu de nouveauté), mais est utilisé pour obtenir un résultat qui n'est pas analogue à celui pour lequel on le savait utile (c.-à-d. lorsqu'il n'aurait pas été évident à la date de revendication que le moyen produirait le résultat attendu), il s'agit d'une contribution correspondant à une nouvelle utilisation du moyen visé.

On est en présence d'un résultat « non analogue » lorsque le moyen visé n'aurait pas

normalement été appliqué, par exemple dans le cas où le moyen est appliqué dans un domaine différent ou pour obtenir un résultat complètement différent. L'utilisation d'un produit chimique toxique comme facteur de croissance pour les plantes, alors qu'il était utilisé auparavant comme poison à rat, serait une utilisation non analogue.

Comme toujours, il faut que la revendication définisse tous les éléments essentiels de l'invention et, de par sa forme, ne définisse pas d'objet exclu. Par exemple, si le produit chimique toxique du paragraphe précédent ne servait de facteur de croissance que dans certaines concentrations, cet élément devrait être défini dans la revendication visant l'*utilisation*. Si la revendication d'*utilisation* établissait que la plante dont la croissance a été favorisée avait des propriétés médicinales et comportait ensuite une étape d'administration à un animal malade, la revendication serait, de par sa forme, une méthode de traitement médical exclue de la brevetabilité.

12.06.08*c* Utilisations visant l'obtention de résultats analogues

Lorsqu'un moyen est réputé utile pour l'obtention d'un résultat générique dans un domaine donné, on peut découvrir qu'il peut servir à l'obtention d'un résultat plus spécifique dans ce domaine. L'expression « résultat analogue » désigne ce résultat spécifique choisi ou limité d'une autre manière.

Lorsqu'il est reconnu qu'un moyen générique donné est lié à un résultat générique particulier, la sélection au sein de ce moyen générique d'un moyen spécifique pourrait être associée à un avantage important. Lorsque le moyen est connu, il ne peut lui-même faire l'objet d'une revendication. Cependant, pour autant que ce moyen générique n'ait pas été utilisé auparavant pour obtenir le résultat spécifique, sa sélection à cette fin constitue une nouvelle *utilisation*. Ainsi, si les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS; un moyen générique) étaient auparavant utilisés dans le traitement des maux de tête (un résultat générique), et si un AINS en particulier (un moyen spécifique sélectionné à partir du moyen générique) qui n'entraîne aucun effet indésirable de nature gastro-intestinale (un résultat spécifique) a subséquemment été découvert, l'utilisation de cet AINS pour traiter les maux de tête sans provoquer d'effets indésirables constituerait un résultat analogue.

Dans le cas où un moyen spécifique était connu comme produisant un résultat générique, mais qu'on a ensuite découvert qu'il produisait également un résultat spécifique dans des circonstances déterminées, la revendication d'utilisation en résultant doit être soigneusement prise en considération pour que le choix des circonstances spécifiques ne soit pas une limitation de « manière » appliquée à l'utilisation connue antérieure. Si la seule différence entre la nouvelle utilisation et l'ancienne utilisation analogue réside dans le mode de pratique de l'ancienne utilisation, la revendication, en soi, est une « méthode ».

Imaginons que l'AINS X (un moyen spécifique) était utilisé dans le traitement des maux de tête (un résultat générique), mais qu'il a par la suite été découvert et divulgué que l'administration de cet agent à raison d'un schéma posologique précis permettait d'améliorer le traitement des maux de tête (réduction des effets indésirables de nature gastro-intestinale). La différence entre l'ancienne utilisation de l'AINS X et la nouvelle a trait à la « manière » dont le médicament est administré. Une revendication portant sur « l'utilisation de l'AINS X en vue de traiter des maux de tête tout en réduisant les effets indésirables de nature gastro-intestinale » constitue, en soi, une nouvelle méthode de traitement médical, que des étapes spécifiques de la méthode aient été ou non définies, à la voix active ou passive. Les revendications suivantes seraient ainsi toutes contestables, en soi, dans les circonstances présentées ci-dessus :

1. L'utilisation de l'AINS X pour traiter les maux de tête tout en réduisant les effets indésirables de nature gastro-intestinale.
2. L'utilisation de l'AINS X pour traiter les maux de tête tout en réduisant les effets indésirables de nature gastro-intestinale, où l'AINS est administré trois fois par jour.
3. L'utilisation de l'AINS X pour traiter les maux de tête, où une administration tri-quotidienne de l'AINS X permet de réduire les effets indésirables de nature gastro-intestinale.

La revendication 1 ajoute à l'utilisation connue un résultat supplémentaire recherché qui ne peut être obtenu que par un mode d'administration particulier. Interprétée à la lumière de la description, l'invention revendiquée serait comprise comme se distinguant de l'art antérieur dans la « manière » d'obtenir le résultat recherché. De même, la revendication 3 se distingue de l'état de la technique à l'égard du mode d'administration seulement. Bien que les revendications 1 et 3 soient présentées sous une forme admissible, elle sont toutes les deux, en soi, des méthodes de traitement médical. La revendication 2 définit le même objet que la revendication 3, mais emploie un langage d'action pour définir l'administration. La présence de l'étape d'administration signifie que la revendication, dans sa forme, n'est pas proprement une utilisation. Elle serait examinée comme une méthode et rejetée comme méthode de traitement médical.

12.06.08*d* Utilisations médicales

Comme il a été noté précédemment, quand une utilisation relève de la médecine, la distinction entre l'*utilisation* et la *méthode* est critique pour la brevetabilité de l'invention revendiquée. Selon la formulation de la revendication d'*utilisation*, elle risque d'être, par sa forme ou sa substance, une *méthode* [voir la section 12.06.08].

En général, on peut utiliser le degré de détail voulu pour définir la nature du moyen à appliquer, dans la mesure où les détails touchent spécifiquement la nature matérielle du moyen lui-même. Ainsi, quand l'*utilisation* concerne un médicament, le médicament

pourrait être défini par son état physique, sa forme, sa composition, ses propriétés, sa concentration ou d'autres caractéristiques physiques pertinentes à l'égard du bon fonctionnement de l' invention. Ces caractéristiques définissent la nature matérielle du médicament comme une composition de matières.

De manière similaire, le résultat à obtenir peut être défini selon le degré de précision nécessaire dans le contexte de l'invention. Dans le cas d'une utilisation médicale, le résultat est habituellement défini par l'expression « dans le traitement de la maladie X » ou de manière similaire. Encore une fois, la rigueur avec laquelle la maladie X doit être définie (« dans le traitement de la maladie », « pour le traitement de troubles auto-immuns », « dans le traitement de l'arthrite », « dans le traitement du lupus érythémateux disséminé ») dépend du contexte de l'invention.

Dans les cas où il est nécessaire, pour distinguer l'invention de l'art antérieur, de limiter le résultat générique à un résultat spécifique, il faut avoir à l'esprit que la personne versée dans l'art doit être en mesure de reproduire le résultat par l'application (l'« utilisation ») des moyens selon ses connaissances générales courantes. Si le résultat spécifique n'était pas reproductible par l'emploi des moyens conformément aux connaissances de la personne versée dans l'art, d'autres limitations de « manière » seraient nécessaires pour guider la personne vers l'atteinte certaine du résultat. Toutefois, l'inclusion de ces éléments essentiels dans la revendication la transformerait vraisemblablement en une *méthode*.

12.06.08*e* Utilisations de méthodes

La jurisprudence canadienne semble reconnaître qu'un moyen, dans une revendication d'*utilisation*, peut en soi être une *méthode*[39]. L'utilisation d'une méthode pour obtenir un résultat différent est, en effet, une méthode. Le recours au format de l'*utilisation* n'est qu'une façon abrégée d'intégrer les processus physiques de la méthode (les moyens), le résultat attendu de l'*utilisation* devenant le résultat attendu de la *méthode*.

Ainsi, si « une méthode de filtration des matières particulaires des eaux usées acides, comprenant les étapes [A, B, C] » est connue sous le nom de « méthode de filtration ABC », une revendication portant sur « l'utilisation de la méthode de filtration ABC pour éliminer la bactérie *E. coli* de l'eau potable par filtration » se rapporte en fait à « une méthode d'élimination de la bactérie *E. coli* de l'eau potable par filtration, composée des étapes [A, B, C] ».

On notera que l'*utilisation* d'une méthode de traitement médical sera donc toujours considérée comme non prévue par la Loi.

Il convient également de noter qu'une revendication quant à une *utilisation* qui est associée au même résultat que la *méthode* correspondante est une revendication

redondante. Si l'on reprend l'exemple précité, une revendication portant sur « l'utilisation de la méthode de filtration ABC en vue de filtrer les matières particulaires des eaux usées acides » a la même portée que la *méthode* elle-même.

12.07 Rapports du Bureau des brevets sur l'objet

Une revendication peut être rejetée parce qu'elle ne définit pas une invention prévue par la Loi pour diverses raisons [voir la section 13.05.03*b* du présent recueil]. Ces raisons sont principalement les suivantes :

1) la revendication ne définit pas de caractéristiques prévues par la Loi;
2) la revendication, à première vue, vise un objet exclu de la brevetabilité;
3) la revendication inclut des caractéristiques distinctes prévues et non prévues par la Loi et il est établi que la contribution ne provient pas des caractéristiques prévues par la Loi.

Les situations évoquées en 1) et 2) correspondent aux deux possibilités visées au cas ii) de la section 13.05.03*b* et le point 3) correspond au cas décrit en iii).

Dans la situation visée en 1), si la revendication ne comprend pas un objet matériel, une réalisation ou un procédé comportant au moins un processus physique [voir la section 12.03], elle est rejetée pour le motif qu'elle ne comporte aucune caractéristique prévue par la Loi.

Dans la situation évoquée en 2), si l'un ou l'autre des modes de réalisations visés par une revendication est un objet exclu de la brevetabilité décrit aux sections 12.05 ou 12.06, la revendication est rejetée parce qu'elle inclut un objet non prévu par la Loi.

Dans la situation visée en 3), la revendication a été analysée conformément à ce qui est prévu à la section 13.05.03*a* et il a été établi qu'elle comportait des caractéristiques distinctes prévues et non prévues par la Loi. S'il est conclu qu'il y a absence d'une contribution prévue par la Loi, la revendication est rejetée parce qu'elle ne définit pas une « invention » prévue par la Loi au sens de l'article 2 de la *Loi sur les brevets*.

Dans la situation visée en 3), le rapport du Bureau devrait inclure l'analyse de contribution dans une section clairement identifiée [voir la section 13.06 du présent recueil]. Il importe que cette analyse soit claire et présentée séparément de toute objection résultant de l'analyse elle-même. L'analyse de contribution s'emploie nécessairement à identifier, dans une revendication, ce qui est nouveau et inventif et, particulièrement dans le cas où cette décision est prise à la lumière de l'art antérieur, elle peut ressembler à l'analyse qui sert à évaluer la nouveauté et/ou l'ingéniosité inventive. Il est important que l'objection relative à l'absence d'une « invention » prévue par la Loi ne ressemble pas à l'objection relative à l'absence de nouveauté ou à

l'évidence.

Lorsque la forme pratique définie dans la revendication est dénuée de nouveauté ou d'ingéniosité inventive, les objections appropriées sont soulevées indépendamment et en plus de toute objection à l'encontre de la revendication selon l'article 2.

12.08 Utilité

Dans l'hypothèse où les revendications définissent un objet prévu par la Loi, l'article 2 de la *Loi sur les brevets* exige également que l'objet de l'invention soit utile. Au sens de la *Loi sur les brevets*, l'utilité peut être considérée comme le caractère opérationnel, contrôlable et reproductible de l'invention.

L'utilité de l'invention doit être spécifique (une utilité particulière doit être divulguée; il ne suffit pas de donner une indication générique que l'invention peut être « utile » dans un domaine donné)[40], pratique (au sens où elle répond à un besoin dans une technique manuelle ou productive)[41] et crédible (au sens où elle est étayée par la description d'une manière suffisante pour permettre à la personne versée dans la technique de s'attendre à ce que l'invention soit réalisable et d'être en mesure de la mettre en pratique en en tirant le même avantage que les inventeurs - voir la section 12.08.06).

L'utilité est un aspect essentiel de l'invention, mais il n'est pas nécessaire que l'utilité d'un objet matériel soit explicitement définie dans les revendications[42]. (Comme une réalisation ou un procédé vise toujours un but particulier, leur utilité est toujours définie dans chaque revendication.) Pour s'appliquer à un mode de réalisation utile, une revendication doit définir l'élément ou la combinaison d'élément inventifs nécessaires au bon fonctionnement de l'invention dans ses finalités recherchées[43]. Une caractéristique nécessaire au fonctionnement de l'invention, mais qui ne fait pas partie de l'invention elle-même (c.-à-d. dont la présence implicite est comprise par la personne versée dans la technique), n'a pas besoin d'être définie[44].

12.08.01 Caractère opérationnel

En termes simples, la condition exigeant de l'invention qu'elle soit opérationnelle indique seulement que l'invention doit fonctionner pour le but recherché.

Dans l'arrêt *Consolboard Inc. c. MacMillan Bloedel (Saskatchewan) Ltd.*, la Cour suprême a confirmé qu'en droit canadien, il y a absence d'utilité lorsque [TRADUCTION] « l'invention ne fonctionnera pas, soit dans le sens où elle ne fonctionnera pas du tout, soit de manière plus large, dans le sens où elle ne pourra pas faire ce que le mémoire descriptif promet qu'elle fera[45] » et que [TRADUCTION] « lorsque les résultats promis sont obtenus conformément aux instructions du mémoire descriptif, l'invention est utile selon l'emploi de ce terme en droit des brevets[46] ». Ces affirmations ne faisaient que

reprendre une norme depuis longtemps acceptée[47] et toujours appliquée[48].

Lorsque l'utilité de l'invention est manifeste aux yeux de la personne versée dans la technique et qu'il n'a été promis aucun avantage spécifique tiré de l'invention (par ex., si l'invention est une simplification d'une invention connue),l'utilité manifeste suffit à répondre à la norme exigée.

Cependant, dans le cas où les inventeurs promettent que leur invention apportera des avantages particuliers (par ex., qu'elle améliorera l'exécution ou l'efficience de quelque chose ou qu'elle sera utile dans une finalité jusque là inconnue), c'est effectivement cette utilité particulière que l'invention doit avoir.

Une invention n'a besoin que d'une seule utilisation pour être brevetable. Mais quand plusieurs utilisations sont promises, le demandeur doit être en mesure d'établir chacune d'entre elles. Par exemple, s'il promet qu'une composition sera utile comme médicament, le demandeur doit être en mesure d'établir qu'elle est utile dans le traitement d'au moins une maladie. Toutefois, s'il promet qu'elle sera utile comme médicament pour le traitement de nombreuses maladies, le demandeur doit être en mesure d'établir son utilité [voir les sections 12.08.03 et 12.08.05] pour le traitement de chacune des maladies.

12.08.02 Caractère contrôlable et reproductible

En outre, pour qu'une invention soit jugée avoir une utilité, elle doit être contrôlable et reproductible[49]. Cela signifie que le résultat recherché doit invariablement suivre la mise en pratique de l'invention. Il faut noter que l'idée selon laquelle le « résultat recherché doit invariablement suivre » peut s'entendre d'un taux de succès acceptable dans une méthode de production de masse donnée de nature répétitive. Par exemple, lorsque dans un domaine particulier, il est universellement reconnu que le taux de succès d'une méthode est limité par un certain seuil ou pourcentage de rejets, le résultat recherché suit invariablement tant que la méthode se situe à l'intérieur de ces paramètres.

Les inventions qui sont le fruit du hasard et qui ne peuvent pas être reproduites de manière fiable sont dénuées d'utilité[50]. Une invention qui s'appuie sur le jugement ou le raisonnement de l'exécutant est réputée dénuée de reproductibilité et, par conséquent, d'utilité[51].

Certains processus mentaux faisant appel à des moyens de vérification et de détection donnent des résultats précis et prévisibles et n'entraînent pas que la réalisation ou le procédé qui s'appuie sur eux soient dénués d'utilité. Dans tous les cas où une personne est appelée à effectuer une interprétation subjective, toutefois, le résultat sera assujetti à des facteurs tels que l'intuition, la créativité, la conjecture et l'approximation, et le résultat ne sera pas contrôlable ou reproductible objectivement.

L'absence de contrôle et de reproductibilité est amplifiée si le jugement subjectif fait appel au système de valeurs, aux croyances, aux intérêts ou aux préférence d'une personne.

12.08.03 Établissement de l'utilité

La Cour suprême a noté dans l'arrêt *Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Ltd.* (*Apotex*) :

> L'utilité est une composante essentielle de la définition du mot « invention » (*Loi sur les brevets*, art. 2). Une politique consistant à délivrer le brevet d'abord et à poser des questions plus tard revient à obliger injustement la partie qui attaque la validité du brevet à en établir l'*invalidité*, sans que le titulaire du brevet n'ait jamais à en établir la validité. À moins que l'inventeur ne soit en mesure d'établir, au moyen d'une démonstration ou d'une prédiction valable, l'utilité de l'invention au moment de la demande de brevet, le commissaire est tenu « en droit » de refuser le brevet (*Loi sur les brevets*, art. 40)[52].

L'utilité à laquelle la Cour renvoie dans cet extrait est naturellement celle que les inventeurs ont promise (voir la section 12.08.02).

L'utilité est démontrée quand il a été établi que des modes de réalisation de l'invention fonctionnent réellement pour obtenir les buts promis par les inventeurs. L'utilité peut être établie, par exemple, par la fourniture d'exemples de travail.

L'utilité fait l'objet d'une prédiction valable quand, même s'il n'a pas été établi que des réalisations de l'invention fonctionnaient aux fins promises par les inventeurs, il existe un fondement justifié pour pouvoir prédire cette utilité.

12.08.04 Prédiction valable

Pour qu'une prédiction soit réputée « valable », elle doit répondre au critère exposé dans l'arrêt *Apotex*, soit remplir les exigences suivantes :

i) la prédiction doit avoir un fondement factuel;
ii) il doit y avoir un raisonnement clair et « valable » qui permette de déduire du fondement factuel le résultat souhaité;
iii) la divulgation doit être appropriée.

Il est important d'avoir à l'esprit que la « prédiction valable » n'implique pas la certitude. Le terme même de « prédiction » le souligne clairement. Par contre, la Cour suprême a indiqué sans ambiguïté dans l'arrêt *Apotex* que le monopole du brevet ne doit pas être

accordé à de simples spéculations. Par conséquent, dans l'appréciation de l'utilité en fonction de la prédiction valable, il faut bien mettre l'accent sur le caractère « valable » de la prédiction, la question étant de savoir si la prédiction est « valable » ou « spéculative ». Dans l'arrêt *Monsanto Co. c. Commissaire des brevets* (*Monsanto*), le juge Pigeon a exprimé l'absence de certitude dans les termes suivants : [TRADUCTION] « [s]i le breveté peut faire une prédiction valable et structurer une revendication qui n'excède pas les limites dans lesquelles la prédiction demeure valable, il a alors le droit de le faire. Naturellement, il prend ainsi le risque qu'un défendeur puisse établir que la prédiction n'est pas valable ou que certains corps visés par les mots qu'il a employés n'ont pas d'utilité ou [...] qu'une promesse qu'il a faite dans son mémoire descriptif est fausse sous un aspect important[53] ».

Il convient de mentionner que la doctrine de la prédiction valable est d'application générale dans tous les domaines où la protection du brevet peut être recherchée.

12.08.04*a* Fondement factuel

L'évaluation du fondement factuel suffisant pour qu'il y ait prédiction valable doit être menée au cas par cas et elle dépendra de facteurs tels que les suivants :

i) la portée des revendications;

ii) l'état de la technique;

iii) la nature de l'invention et sa prévisibilité;

iv) la mesure dans laquelle le demandeur a exploré le domaine revendiqué, par exemple en effectuant des expériences qui fournissent un fondement factuel à l'utilité affirmée.

Il ressort clairement de l'arrêt *Apotex* que si le fondement factuel peut être fourni par la voie d'exemples, il n'est pas absolument nécessaire qu'il en soit ainsi. Selon les circonstances, il se peut que le fondement factuel ne doive même pas être fourni dans la demande. Par exemple, le fondement factuel pourrait se trouver dans des lois ou des principes scientifiques reconnus, dans des données faisant partie de l'état de la technique et auxquelles renvoie la description ou encore dans des renseignements relevant des connaissances générales courantes de la personne versée dans la technique.

12.08.04*b* Raisonnement valable

Pour faire passer une prédiction du domaine de la spéculation vers celui de la prédiction « valable », le demandeur doit être en mesure de fournir à la personne

versée dans la technique une explication des motifs, sur la base des faits identifiés, de l'état de la technique et de ce que les inventeurs ont découvert par leurs recherches, pour lesquels la totalité de l'objet de l'invention revendiquée peut vraisemblablement produire l'utilité recherchée. Comme le raisonnement valable s'adresse à la personne versée dans la technique, les éléments du raisonnement valable qui seraient évidents par eux-mêmes à la personne versée dans la technique, en raison de ses connaissances générales courantes, n'ont pas besoin d'être divulgués explicitement dans la demande.

Aucun inventeur n'est tenu de comprendre pourquoi son invention fonctionne, mais cela n'atténue en rien la nécessité d'une prédiction valable. Si l'inventeur ne peut élaborer un raisonnement qui établisse valablement le rapport entre le fondement factuel (par ex., ses exemples) et le reste des éléments de ses revendications, il n'a pas droit à toute l'étendue de ses revendications.

Il est impossible de donner des directives exhaustives sur les types de raisonnement dont on pourra établir qu'ils sont « valables ». En bref cependant, le caractère valable d'un raisonnement peut être efficacement apprécié si l'on se demande si la personne versée dans la technique (représentée au cours de l'examen par l'examinateur) accepterait la logique que présente le raisonnement et s'attendrait, par déduction de l'ensemble de la prédiction valable, que l'invention procurera l'utilité recherchée.

12.08.04*c* Divulgation appropriée

La prescription relative à la divulgation appropriée signifie que la personne versée dans la technique doit, par la voie du seul mémoire descriptif, disposer de suffisamment de renseignements pour comprendre le fondement de la prédiction valable et pour mettre en pratique l'invention revendiquée dans toute sa portée. Les éléments du fondement factuel ou du raisonnement valable qui relèvent des connaissances générales courantes n'ont pas besoin, en général, d'être divulgués. Ceux qui font partie de l'état de la technique pourraient (en fonction des circonstances particulières) être divulgués de manière appropriée par simple renvoi au document qui les contient. Les éléments que les inventeurs sont les seuls à connaître, toutefois, doivent être inclus dans la description elle-même.

12.08.05 Date pertinente

La demandeur doit être en mesure d'établir l'utilité de son invention au plus tard à la date de dépôt. Par conséquent, le fondement factuel sur lequel repose la démonstration ou la prédiction valable doit nécessairement exister à la date de dépôt. De même, si le demandeur entend s'appuyer sur une prédiction valable, le raisonnement clair et valable visé à la section 12.08.04 doit aussi exister à la date de dépôt. Pour reprendre les propos du juge Binnie dans l'arrêt *Apotex*, « [à] mon avis, il

ne suffit pas non plus que le titulaire du brevet soit en mesure d'étayer ses spéculations au moyen d'une preuve postérieure à la délivrance du brevet et de transformer ainsi du plomb en or[54] ».

Dans le cas où le demandeur revendique une date de priorité, sa revendication n'est valide que dans la mesure où le document ou les documents justificatifs sont suffisants pour établir l'utilité de l'invention. Bien que le demandeur soit autorisé à ajouter un objet non inclus dans le(s) document(s) de priorité de la demande telle qu'elle a été déposée, lorsque cet objet est nécessaire pour établir l'utilité d'une réalisation de l'invention, ce mode de réalisation ne bénéficie pas de la date de priorité.

12.08.06 Suffisance de la description

Comme il ressort de l'examen qui précède, la question de l'utilité est étroitement associée à la question de la divulgation appropriée (c.-à-d. à la suffisance de la description). Comme la Cour suprême l'a noté dans l'arrêt *Apotex*, « [l]a divulgation est le prix à payer pour obtenir le précieux droit de propriété exclusif qui est une création de la *Loi sur les brevets*[55] ».

Le paragraphe 27(3) de la *Loi sur les brevets* prévoit notamment que le mémoire descriptif doit « décrire d'une façon exacte et complète l'invention et son application ou exploitation, telles que les a conçues son inventeur ». Le président Thorson a résumé les exigences du mémoire descriptif en matière de suffisance dans la décision *Minerals Separation North American Corp. c. Noranda Mines, Ltd.*,[56] et décrit ensuite la [TRADUCTION] « charge de la divulgation » comme étant [TRADUCTION] « lourde et exigeante[57] ».

> [TRADUCTION] La description doit être correcte, ce qui signifie à la fois claire et précise. Elle doit être dénuée de toute obscurité ou ambiguïté évitable et doit être aussi simple et précise que la difficulté de la description le permet. Elle ne doit pas contenir d'affirmations erronées ou trompeuses visant à tromper ou induire en erreur les personnes auxquelles s'adresse le mémoire descriptif ni à leur rendre difficile, sans essais ou expérimentation, l'intelligence du mode de fonctionnement de l'invention. Elle ne doit pas, par exemple, enseigner l'utilisation d'autres méthodes de mise en pratique de l'invention alors qu'une seule est susceptible d'être mise en pratique, même si les personnes versées dans la technique choisiraient vraisemblablement la méthode susceptible d'être mise en pratique. La description de l'invention doit également être complète; cela signifie que sa portée doit être définie, car rien de ce qui n'a pas été décrit ne peut être revendiqué validement[58] ».

Comme il a été noté à la section 12.08.04*c*, la description doit comporter suffisamment de renseignements pour étayer une prédiction valable de l'utilité de l'invention. De plus, elle doit exposer l'invention de telle manière qu'une personne versée dans la technique puisse la mettre en pratique en se reportant uniquement à la description elle-même et aux connaissances générales courantes.

Dans l'arrêt *Consolboard*, le juge Dickson a noté que [TRADUCTION] « l'inventeur doit, en contrepartie de l'octroi du brevet, fournir au public une description adéquate de l'invention comportant des détails assez complets et précis pour qu'un ouvrier, versé dans la technique auquel l'invention appartient, puisse construire ou exploiter l'invention après la fin du monopole[59] ». La description doit être en mesure de répondre aux questions suivantes : « En quoi consiste votre invention? Comment fonctionne-t-elle?[60] » de façon à ce que [TRADUCTION] « une fois la période de monopole terminée, le public puisse, en n'ayant que le mémoire descriptif, utiliser l'invention avec le même succès que l'inventeur, à l'époque de la demande[61] ».

La description suffisante pour permettre au public (sous la forme de la personne versée dans la technique) de mettre l'invention en pratique avec le même succès que l'invention est désignée comme une description permettant la réalisation. Comme la personne versée dans la technique est la destinataire de la description, il n'est pas nécessaire de divulguer exhaustivement les connaissances courantes ni d'enseigner à la personne versée dans la technique des choses qui lui seraient absolument évidentes[62].

Il faut se rappeler que le mémoire descriptif doit être suffisant pour permettre la mise en pratique de l'invention revendiquée dans toute son envergure, sans qu'il soit nécessaire à la personne versée dans la technique d'exercer son ingéniosité inventive. Si la personne versée dans la technique est appelée à résoudre des problèmes qui font appel à la présence d'une activité inventive, la description est insuffisante (et les revendications correspondantes ne sont pas étayées)[63]. L'obligation du titulaire de brevet en matière de divulgation appropriée, en ce sens, a été décrite comme suit dans la décision *Rice c. Christiani & Nielsen* :

> [TRADUCTION] [i]l doit rédiger son mémoire descriptif de telle manière que la personne possédant des connaissances professionnelles du domaine d'activité visé [...] sera en mesure de se faire une idée du rapport entre l'invention et les connaissances existantes dans le domaine d'activité, sans exiger que cette personne fasse des travaux expérimentaux pour découvrir comment l'invention peut être mise en oeuvre. Le breveté doit exposer ouvertement tout ce qui est nécessaire pour l'obtention facile et certaine du bien à l'égard duquel le brevet a été conféré. Le breveté ne doit pas dire à autrui de réaliser une expérimentation, mais doit lui dire comment le faire[64] ».

12.09 Rapports du Bureau des brevets sur l'utilité

Dans le cas où un examinateur est justifié de croire qu'un demandeur n'est pas en mesure d'établir l'utilité de son invention, dans le cas où le demandeur a cherché à établir l'utilité de son invention de manière défectueuse ou dans le cas où il existe des éléments de preuve de l'inutilité, une objection sera soulevée. La nature de l'objection dépendra du défaut particulier et devrait servir à communiquer la gravité du défaut appréhendé.

Si le défaut appréhendé dans la revendication concerne la portée (par ex., l'invention a été revendiquée plus largement que la description ne semble l'étayer de sorte que la totalité de l'objet revendiqué ne semble pas avoir l'utilité promise), une objection peut être formulée en vertu de l'article 84 des *Règles sur les brevets* au motif de l'absence d'une pleine divulgation.

Cette objection pourrait être soulevée, par exemple, parce qu'un élément de l'invention (un élément « essentiel ») n'a pas été défini dans la revendication.

De même, quand il ne semble pas y avoir de prédiction valable pour fonder l'utilité de la portée globale de la revendication, de sorte que la description ne semble pas « étayer complètement » la revendication dans toute sa portée, une objection fondée sur l'article 84 des *Règles sur les brevets* est indiquée.

Les objections fondées sur l'article 84 des *Règles sur les brevets* suggèrent que l'examinateur considère qu'il s'agit d'un défaut dans la portée de la revendication, qui peut être corrigé par une modification. Toutefois, si le demandeur refuse d'apporter la modification, il affirme en fait que la revendication, dans la totalité de sa portée, est son invention. Dan un tel cas, des objections au motif de l'absence d'utilité (en vertu de l'article 2 de la *Loi sur les brevets*) et de l'insuffisance de la divulgation (en vertu du paragraphe 27(3) de la *Loi sur les brevets*) pourraient être soulevées dans un rapport suivant.

L'article 2 de la *Loi sur les brevets* exige de l'invention qu'elle soit utile. Lorsqu'un examinateur est fondé de croire que l'invention, telle qu'elle est revendiquée, est dénuée d'utilité et que l'objet n'est pas de la nature décrite ci-dessus en rapport avec l'article 84 des *Règles sur les brevets*, il soulèvera une objection fondée sur l'article 2 de la *Loi sur les brevets*.

Dans l'arrêt *Monsanto c. Commissaire des brevets*, il a été noté que l'inutilité ne devrait être alléguée que s'il existe des éléments de preuve l'établissant ou si une argumentation raisonnée établit la raison pour laquelle la prédiction valable d'utilité du demandeur présente un défaut[65]. L'objection fondée sur le défaut de la prédiction

valable doit être étayée par des faits suffisants et par un raisonnement qui réfute la prétention du demandeur. Le demandeur doit recevoir de l'examinateur une argumentation suffisamment claire pour qu'il soit en mesure de répondre de manière éclairée aux préoccupations soulevées par l'examinateur.

Si le défaut appréhendé consiste en ce que le mémoire descriptif, au regard du critère exposé dans l'arrêt *Apotex*, est insuffisant pour étayer une prédiction valable, il faut le communiquer clairement. Dans le cas où il apparaît que le défaut repose sur l'absence de fondement factuel ou de raisonnement (qu'il s'agisse de la divulgation explicite ou des connaissances générales courantes de la personne versée dans la technique), l'« argumentation raisonnée » peut consister simplement à identifier ces omissions apparentes. Dans ces cas, l'objection à l'encontre des revendications en vertu de l'article 2 de la *Loi sur les brevets* devrait être accompagnée d'une objection à l'encontre de la description en vertu du paragraphe 27(3) de la *Loi sur les brevets*.

À l'inverse, même lorsque le demandeur a établi et/ou prédit valablement l'utilité de son invention, il se peut qu'il y ait un fondement (un fondement factuel comme des données dans l'état de la technique, la non-conformité à une loi scientifique, etc.) pour prétendre à l'inutilité à l'égard de quelque mode de réalisation de l'invention. Dans le cas où un tel fondement peut être identifié, même à l'égard d'un seul mode de réalisation d'une revendication large, on peut soulever une objection à l'encontre de la revendication sur la base de l'absence d'utilité.

Il convient de noter que la preuve de l'inutilité peut être établie en tout temps. Aucune disposition n'exige que la preuve de l'inutilité existe à la date de revendication de la demande.

À l'occasion, l'examinateur peut être en présence d'une invention alléguée qui contredit des principes scientifiques connus. À moins que le bon fonctionnement de l'invention puisse être établi par une démonstration, les revendications définissant l'invention sont rejetées sur la base de l'absence d'utilité et la description, sur la base de l'absence de divulgation appropriée[66]. Selon la nature de l'invention, il peut être utile de demander que soit fourni un modèle de travail de l'invention, conformément à l'article 38 de la *Loi sur les brevets*.

Exemple :

1. Une demande divulgue un bâton de golf portant sur sa face une configuration de motifs qui, dit-on, améliore la trajectoire d'une balle frappée par ce bâton.

La revendication:

1. Un bâton de golf ayant une surface de frappe adaptée avec un design comportant [détails du design].

Analyse : la question pour savoir si le bâton est brevetable ou non porte sur le fait que l'invention fournit ou non l'utilité promise d'améliorer la trajectoire d'une balle frappée par ledit bâton. Si, dans la demande, aucun fondement ne permet de conclure que l'utilité promise a été établie par le biais d'une démonstration, il sera compris que le demandeur a tenté d'établir l'utilité par le biais d'une prédiction valable. Dans ce cas, il faut que l'inventeur fournisse, pour appuyer sa revendication, une explication correcte de la raison pour laquelle la conception mènera de façon contrôlée et reproductible à une amélioration de la trajectoire. Si le demandeur ne peut établir l'utilité de sa conception améliorée du bâton de golf, la revendication serait rejetée pour le motif qu'elle ne se distingue de l'état de la technique que par une caractéristique esthétique. [Voir la section 12.06.01]

Notes du chapitre 12

1. *Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Ltd.* [2002] CSC 77 [(2002), 21 C.P.R. (4e), 499 (C.S.C.)] au paragraphe 37.

2. *Biolyse Pharma Corporation c. Bristol-Myers Squibb Company* [2005] CSC 26 au paragraphe 1.

3. *Shell Oil c. Commissaire des brevets* [(1982), 67 C.P.R. (2e), 1 (C.S.C.)] aux pages 10 et 11.

4. *Canadian Gypsum Co. Ltd. c. Gypsum, Lime & Alabastine, Canada, Ltd.* [1931] R.C. de l'É. 180.

5. *Tennessee Eastman c. Commissaire des brevets* [(1972), 8 C.P.R. (2e), 202 (C.S.C.)]

6. Arrêt *Shell* (précité à la note 3) aux pages 10 et 11.

7. *Lawson c. Commissaire des brevets* [(1970), 62 C.P.R. (1er), 101 (C. de l'É.)] à la page 109; cette définition de la « méthode » a été citée avec approbation dans l'arrêt *Shell Oil* (précité à la note 3) à la page 15.

8. Les termes « physique » (*physical* en anglais) et « matériel » (*physical* en anglais) sont employés ici dans les sens de [TRADUCTION] « se rapportant aux choses perçues par les sens plutôt que par l'esprit; tangible ou concret » et [TRADUCTION] « se rapportant à la physique ou au fonctionnement des forces naturelles en général ». [TRADUCTION] [« Physique, *adjectif* », *The Oxford Dictionary of English (revised edition)*, Oxford University Press 2005.] Par souci de clarté, on notera que dans le cas où une réalisation ou un procédé chimiques sont visés, les termes d'« agent physique » et d'« objet matériel » comprennent les compositions de matières et le changement de nature ou d'état peut être de nature physique ou chimique.

9. *Commissaire des brevets c. Ciba Ltd.* [(1959), 30 C.P.R. (1er), 135 (C.S.C.)] à la page 141; conf. [(1957), 27 C.P.R. (1er), 82 C. de l'É.)].

10. [TRADUCTION] « machine, *subst.* » *The Oxford Dictionary of English (revised edition)*, Oxford University Press 2005; « machine » *The Concise Oxford Dictionary of Mathematics*, Oxford University Press 2005.

11. *Harvard College c. Canada (Commissaire aux brevets)* [2002] C.S.C. 76; [(2002), 21 C.P.R. (4e), 417 (C.S.C.)] au paragraphe 159. La Cour suprême s'est appuyée sur les définitions du terme figurant au *Oxford English Dictionary* et au

Grand Robert de la langue française.

12. *Harvard* (précité à la note 11) aux paragraphes 157 à 163.

13. *Shell Oil* (précité à la note 3) à la page 14.

14. *Riello Canada, Inc. c. Lambert* [(1986), 9 C.P.R. (3e), 324 (C.F. 1re inst.)] citant les pages 335 et 336 de *Reynolds c. Herbert Smith & Co., Ltd.* [(1902), 20 R.P.C., 123 (Ch. D.)].

15. La technologie est définie comme « l'application de connaissances scientifiques à des fins pratiques, en particulier dans l'industrie », « des machines et de l'équipement développés à partir de connaissances scientifiques », et « le domaine de connaissances qui traite de l'ingénierie ou des sciences appliquées ». [Technology *noun*", *The Oxford Dictionary of English (revised edition)*, Oxford University Press 2005.]

16. *Demande nº 2,246,933 d'Amazon.com*, (2009) D.C. 1290 au paragraphes 140-149

17. *Commissaire aux brevets c. Farbewerke Hoechst Aktiengesellschaft Vormals Meister Lucius & Bruning* [(1963), 41 C.P.R. (1er), 9 (C.S.C.)] à la page 17.

18. *Harvard* (précité à la note 11) au paragraphe 158.

19. *Monsanto Canada Inc. c. Schmeiser* [2004] C.S.C. 34; [(2004), 31 C.P.R. (4e), 161 (C.S.C.)] au paragraphe 132, par la juge Arbour (dissidente en partie).

20. *Schlumberger Canada Ltd. c. Commissaire des brevets* [(1981), 56 C.P.R. (2e), 204 (C.A.F.)] à la page 206.

21. *Monsanto* (précité à la note 19) au paragraphe 133.

22. *Tennessee Eastman* (précité à la note 5); *Imperial Chemical Industries Ltd. c. Commissaire des brevets* [(1986), 9 C.P.R. (3e), 289 (C.A.F.)].

23. *Harvard College v. Canada (Commissaire aux brevets)* [2002] S.C.C. 76; [(2002), 21 C.P.R. (4e), 417 (S.C.C.)]

24. *Pratique du Bureau en rapport avec les signaux,* Gazette du Bureau des brevets, Vol. 135, No. 33, 14 août 2007. La portée de l'avis était limitée aux signaux électromagnétiques et acoustiques, mais le raisonnement s'applique également à d'autres formes d'énergie comme telles. Plusieurs observateurs se réfèrent à l'équation $E = mc^2$ comme « preuve » que toute forme d'énergie a nécessairement une masse (*i.e.* contient de la matière; est un produit matériel),

et que, par exemple, les signaux électromagnétiques devraient être brevetables. Il convient de noter, dans ce contexte, que la théorie générale de la relativité mène à la conclusion que la masse de tout objet se déplaçant à la vitesse de la lumière est infinie.

25. *Demande nº 44,282 de Luebs* (1971) D.C. 80 (visant des panneaux de bois où la nouveauté consistait en des dessins inscrits particuliers); *Demande nº 995 relative à la conception architecturale d'une maison de ville* [(1979) D.C. 605, 53 C.P.R. (2e), 211 (C.A.B.)] (concernant les plans ou dessins architecturaux); *Demande nº 040,799 de Cowan* (1971) D.C. 79.

26. *Demande de brevet nº 565,417* de *Pilot Ink Co.* [(1997) D.C. 1224, 86 C.P.R. (3e), 66 (C.A.B.)].

27. *Lawson* (précitée à la note 7) à la page 115, à l'égard des « plans ».

28. *Schlumberger* (précité à la note 20) à la page 206.

29. *Demande nº 2,246,933 d'Amazon.com* (précitée à la note 16)

30. *Demande nº 003,389 de N.V. Organon* [(1973) D.C. 144, 15 C.P.R. (2e), 253 (C.A.B.)].

31. *Demande nº 996,098 de Boussac* (1973) D.C. 143.

32. *Demande nº 159,203 de Dixon* [(1978) D.C. 493, 60 C.P.R. (2e), 105 (C.A.B.)], qui conclut qu'une suite de mots sur une page, destinée à améliorer la voix par l'exercice du diaphragme, ne [TRADUCTION] « servait à aucune fin mécanique » et n'était pas, par conséquent, prévue par la loi.

33. *Demande de Boussac* (précitée à la note 31).

34. *Dixon* (précitée à la note 32), le commissaire a cité en les approuvant les conclusions dégagées dans deux décisions du Royaume-Uni, *Cooper's Application* [(1902) 19 R.P.C. 53] et *Fishburn's Application* [(1940) 57 R.P.C. 245].

35. *Demande de Cowan* (précitée à la note 25) - [TRADUCTION] « Il est bien établi que des règles de jeu ne peuvent fonder une invention. »

36. *Demande nº 055,210 de Boileau* (1971) D.C. 93.

37. *Schlumberger* (précité à la note 20) à la page 206.

38. On notera que c'est ici le contraire de l'approche usuelle, qui consiste à se demander si on est en présence d'une contribution prévue par la Loi. Dans le cas d'une utilisation, il n'est pas toujours facile de départager la partie de la revendication formant l'« utilisation » de celle qui est la « méthode ». Cependant, lorsqu'on sait que les aspects « méthode » de la revendication ne sont pas prévus par la Loi, la conclusion selon laquelle la « méthode » est la seule contribution entraîne obligatoirement que l'« utilisation » n'en est pas une. Il s'ensuit que la revendication est, en substance, une « méthode » et par conséquent (*ex hypothesi*) est non prévue par la Loi.

39. *Calgon Carbon Corporation c. North Bay (City)* [2005] CAF 410, par ex., au paragraphe 18.

40. *Demande d'Abitibi Co.* [(1982) D.C. 933, 62 C.P.R. (2e), 81 (C.A.B.)] à la page 91 - une invention doit servir à mettre en oeuvre un objectif connu utile et [TRADUCTION] « ne peut être une simple curiosité de laboratoire dont la seule revendication d'utilité est d'être un matériel de départ pour d'autres recherches ».

41. *Demande d'Organon* (précitée à la note 30) à la page 258.

42. *Eli Lilly & Co. c. Marzone Chemicals Ltd.* [(1977), 37 C.P.R. (2e), 3 (C.F.1re inst.)] à la page 31, conf. par [(1978), 37 C.P.R. (2e), 37 (C.A.F.)].

43. *Feherguard Products Ltd. c. Rocky's of BC Leisure Ltd.* [(1995), 60 C.P.R. (3e), 512 (C.A.F.)] aux pages 516 et 517.

44. *Metalliflex Ltd. c. Rodi & Wienenberger AG* [1961] RCS 117 et [(1960), 35 C.P.R. (1er), 49 (C.S.C.)] aux pages 53 et 54.

45. *Consolboard Inc. c. MacMillan Bloedel (Saskatchewan) Ltd.* [(1981), 56 C.P.R. (2e), 145 (C.S.C.)] à la page 160, citant 29 Halsbury, 3e ed., page 59.

46. *Consolboard* (précité à la note 45) à la page 161, citant *Unifloc Reagents Ltd. c Newstead Colliery Ltd.* [(1943), 60 R.P.C., 165].

47. *Northern Electric Co. c. Brown's Theaters Ltd.* [1940] R.C. de l'É. 36 au paragraphe 53 [(1940), 1 C.P.R. (1er), 180 C. de l'É.)], conf. par [1941] R.C.S. 224; *Wandscheer et al. c. Sicard Limitée* [(1944), 4 C.P.R. (1er), 5 C. de l'É.)] aux pages 15 et 16, conf. par [(1947), 8 C.P.R. (1ser), 35 (C.S.C.)].

48. *Feherguard* (précité à la note 43), renvoyant à *Consolboard* (précité à la note 45) à la page 518.

49. *Demande d'Organon* (précitée à la note 30) à la page 258; la Cour d'appel fédérale a fait des observations sur les critères de l'objet « contrôlable et reproductible par les moyens divulgués » dans l'arrêt *Harvard College c. Canada (Commissaire aux brevets)* [(2000), 7 C.P.R. (4e), 1 (C.A.F.)] au paragraphe 70 (page 26); elle a précisé au paragraphe 75 que ces exigences ne touchent que les caractéristiques nécessaires pour réaliser les objets de l'invention.

50. *Pioneer Hi-Bred Ltd. c. Canada (Commissaire des brevets)* [(1989), 25 C.P.R. (3e), 257 (C.S.C.)] à la page 270.

51. *Demande de brevet incluant des revendications avec un effort mental* [(1972) D.C.. xxx, 23 C.P.R. (2e), 93] ; *Demande n° 269,230 d'Itek Corporation* (1981) D.C. 896.

52. *Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Ltd.* [2002] CSC 77 [(2002), 21 C.P.R. (4e), 499 (C.S.C.)] au paragraphe 46.

53. *Monsanto Co. c. Commissaire des brevets* [(1979), 42 C.P.R. (2e), 161 (C.S.C.)] à la page 176, citant *Olin Mathieson Chemical Corp. et al. c. Biorex Laboratories Ltd. et al.* [1970] R.P.C. 157.

54. *Apotex* (précité à la note 52) au paragraphe 46.

55. *Apotex* (précité à la note 52) au paragraphe 37.

56. *Minerals Separation North American Corp. c. Noranda Mines, Ltd.* [(1947), 12 C.P.R. (1er), 102 (C. de l'É.)].

57. *Radio Corporation of America c. Raytheon Manufacturing Co.* [(1957), 27 C.P.R. (1er), 1 C. de l'É.)] à la page 14.

58. *Minerals Separation* (précitée à la note 56) à la page 111, ces points étant réaffirmés par le juge Thurlow J. dans l'arrêt *Société des Usines Chimiques Rhone-Poulenc et al. c. Jules R. Gilbert Ltd. et al.* [(1968), 55 C.P.R. (1er), 207 (C.S.C.)] aux pages 225 et 226; *Wandscheer et al. c. Sicard Limitée* [(1947), 8 C.P.R. (1er), 35 (C.S.C.)] aux pages 39 et 40.

59. *Consolboard* (précité à la note 45) aux pages 154 à 155, le juge Dickson citant H.G. Fox dans son ouvrage *Canadian Law and Practice Relating to Letters Patent for Inventions* [(1969), 4e Ed.].

60. *Consolboard* (précité à la note 45) à la page 157.

61. *Minerals Separation* (précitée à la note 56) à la page 111.

62. *Burton Parsons Chemical Inc. c. Hewlett-Packard (Canada) Ltd.* [(1976), 17 C.P.R. (2e), 97 (C.S.C.)].

63. *Procter & Gamble Co. c. Bristol-Myers Canada Ltd.* [(1978), 39 C.P.R. (2e), 145 (C.F. 1re inst.)] aux pages 159 et 160, conf. par [(1979), 42 C.P.R. (2e), 33 (C.A.F.)].

64. *Rice c. Christiani & Nielsen* [1929] R.C. de l'É. 111 au paragraphe 9, inf. pour d'autres motifs.

65. *Monsanto Co. c. Commissaire des brevets* [(1979), 42 C.P.R. (2e), 161 (C.S.C.)].

66. *Demande nº 213,113 de X* (1978) D.C. 509; *Demande nº 312,909 de Cruikshank* (1980) D.C. 703; *Demande nº 474,156 de Niderost* (1990) D.C. 1159; *Demande nº 2,145,007 de Meszaros* (2003) D.C. 1256.

Chapitre 13
Examen des demandes

13.01 Portée du présent chapitre
Juin 2015

Le présent chapitre porte sur l'examen des demandes déposées de façon régulière et les demandes d'entrée en phase nationale. Vous trouverez l'information concernant l'examen des demandes internationales au chapitre 22.

13.02 Requête d'examen
Juin 2015

Selon la *Loi sur les brevets*, une demande n'est pas examinée automatiquement. Le Canada s'est doté d'un régime d'examen différé, où la demande n'est examinée que sur requête.

Selon le paragraphe 35(1) de la *Loi sur les brevets*, quiconque peut faire une requête d'examen dans la mesure où elle est en la forme réglementaire et accompagnée de la taxe requise (établie à l'article 3 de l'annexe II des *Règles sur les brevets*). Le commissaire aux brevets peut également, en vertu du paragraphe 35(2) de la *Loi sur les brevets*, exiger du demandeur qu'il fasse la requête d'examen d'une demande de brevet.

Si la requête d'examen est faite par un tiers, le Bureau des brevets en avisera le demandeur.

L'article 95 des *Règles sur les brevets* stipule que la requête d'examen doit contenir les renseignements suivants :

> *a) le nom et l'adresse de l'auteur de la requête;*
> *b) le nom du demandeur, si celui-ci n'est pas l'auteur de la requête;*
> *c) les renseignements permettant d'identifier la demande, notamment le numéro de celle-ci.*

Selon l'article 96 des *Règles sur les brevets*, une requête d'examen doit être présentée dans les cinq ans suivant la date du dépôt de la demande. Dans le cas d'une demande complémentaire, la requête d'examen doit être présentée avant expiration du plus tardif des deux dates suivantes : dans les cinq ans suivant la date du dépôt de la demande originale ou dans les six mois suivant la date de dépôt de la demande complémentaire.

Si la requête d'examen n'est pas faite ou les taxes de la requête d'examen ne sont pas payés dans le délai prescrit ou dans le délai mentionné dans un avis transmis par le

commissaire en vertu du paragraphe 35(2) de la *Loi sur les brevets*, la demande est considérée comme abandonnée, conformément aux alinéas 73(1)(*d*) ou 73(1)(*e*) de la *Loi sur les brevets*, respectivement [voir également le chapitre 20 du présent recueil].

13.03 Devancement d'examen

Juin 2015

Les demandes de brevet sont généralement examinées dans l'ordre chronologique de présentation des requêtes d'examen.[1] Il existe, toutefois, des mécanismes permettant de devancer la date normale d'un examen : devancement d'examen selon une « ordonnance spéciale »; devancement d'examen pour les demandes de brevet liées à des technologies vertes; et l'Autoroute du traitement des demandes de brevet.

13.03.01 Devancement d'examen (ordonnance spéciale)

En vertu du paragraphe 28(1) des *Règles sur les brevets*, le commissaire aux brevets doit, à la demande de la personne qui verse la taxe prévue à l'article 4 de l'annexe II des *Règles sur les brevets*, devancer la date normale d'examen d'une demande s'il juge que le non-devancement est susceptible de porter préjudice aux droits de cette personne. Les demandes qui font l'objet d'un devancement d'examen sont généralement désignées comme des demandes faisant l'objet d'une « ordonnance spéciale ».

Selon le paragraphe 28(1) des *Règles sur les brevets*, les requêtes de devancement d'examen ne peuvent être accordées qu'à l'égard de demandes accessibles au public pour consultation sous le régime de l'article 10 de la *Loi sur les brevets* et qui ont fait l'objet d'une requête d'examen en vertu du paragraphe 35(1) de la *Loi sur les brevets*.

Bien qu'un tiers puisse demander de devancer l'examen d'une demande de brevet, le paragraphe 10(2) de la *Loi sur les brevets* précise que seul le demandeur peut demander que sa demande soit rendue accessible au public avant l'expiration de la période de confidentialité. Une requête de devancement d'examen présentée par un tiers n'est prise en considération que s'il est prévu que la demande sera accessible au public dans les trois mois suivant la requête. Une décision de devancer l'examen de la demande de brevet avant l'ordre chronologique normal est prise uniquement après que la demande devienne accessible au public. Si la requête de devancement d'examen est présentée par un tiers plus de trois mois avant la date prévue où la demande sera rendue accessible au public, la requête sera refusée. Le Bureau informera le demandeur de la requête par lettre.

Une requête de devancement d'examen n'est pas prise en considération si la demande de brevet correspondante est incomplète [voir le chapitre 5 pour les exigences relatives au caractère complet de la demande].

Lorsque la date normale d'examen d'une demande de brevet est devancée, cette ordonnance s'applique généralement pour la durée du traitement; toutefois, le paragraphe 28(2) des *Règles sur les brevets* stipule que la date normale d'examen d'une demande de brevet sera rétablie si :

> *a) [le commissaire] proroge, en application du paragraphe 26(1), le délai prévu aux présentes règles ou celui qu'il a fixé en vertu de la Loi pour l'accomplissement de tout acte à l'égard de la demande de brevet;*
>
> *b) la demande de brevet est considérée comme abandonnée au titre du paragraphe 73(1) de la Loi, qu'elle ait été ou non rétablie au titre du paragraphe 73(3) de celle-ci.*

Une personne qui a demandé un devancement d'examen peut également demander la cessation du devancement d'examen; le cas échéant, la demande est examinée dans l'ordre normal. La taxe applicable au devancement d'examen n'est pas remboursable en vertu de l'article 4 des *Règles sur les brevets*.

13.03.02 Demandes de brevet liées à des technologies vertes

En vertu de l'alinéa 28(1)(*b*) des *Règles sur les brevets,* la date normale d'examen d'une demande de brevet liée à des technologies vertes peut être devancée à la suite d'une requête. Le demandeur doit déposer une déclaration précisant que la demande de brevet se rapporte à une technologie « dont la commercialisation aiderait à remédier à des problèmes environnementaux ou à en atténuer les conséquences, ou à préserver l'environnement et les ressources naturelles ». Aucune taxe supplémentaire n'est requise.

Selon le paragraphe 28(1) des *Règles sur les brevets*, les requêtes de devancement d'examen pour des demandes liées à des technologies vertes ne peuvent être accordées qu'à l'égard de demandes accessibles au public pour consultation sous le régime de l'article 10 de la *Loi sur les brevets* et qui ont fait l'objet d'une requête d'examen en vertu du paragraphe 35(1) de la *Loi sur les brevets*.

13.03.03 Autoroute du traitement des demandes de brevet (ATDB)

La date d'examen des demandes de brevet assorties de revendications accordées ou déterminées acceptables dans d'autres territoires de compétence peut être admissible à un devancement de l'ordre normal par l'entremise de l'Autoroute du traitement des demandes de brevet (ATDB). Pour qu'une demande de brevet soit admissible à l'ATDB, elle doit être accessible au public pour consultation et la demande de

participation à l'ATDB doit être reçue avant le début de l'examen. Aucune taxe supplémentaire n'est requise.

13.04 Examen

Juin 2015

À chaque étape, le but de l'examen est d'effectuer une analyse approfondie de la demande de brevet pour déterminer si elle répond aux exigences de la *Loi sur les brevets* et des *Règles sur les brevets*. Après avoir reçu une requête d'examen, l'examinateur analyse la demande de brevet en tenant compte de la demande telle que déposée et de toute modification reçue au Bureau des brevets.

Au terme de son analyse, l'examinateur accepte la demande selon le paragraphe 30(1) des *Règles sur les brevets* ou produit un rapport expliquant les irrégularités de la demande selon le paragraphe 30(2) des *Règles sur les brevets*. Dans le cas où un rapport doit être produit, ce rapport doit être le plus complet possible pour que le demandeur puisse prendre des décisions éclairées sur la poursuite de l'examen de sa demande et, dans la mesure du possible, pour qu'il puisse rendre la demande acceptable [voir la section 13.11].

On notera qu'une demande qui a fait l'objet d'une requête d'examen peut être examinée avant d'être accessible au public en vertu de l'article 10 de la *Loi sur les brevets*, mais qu'un examinateur ne peut approuver une demande de brevet aux fins d'acceptation avant qu'elle soit accessible au public.

13.04.01 Examen des abrégés, des descriptions et des dessins

Vous trouverez une analyse plus détaillée de l'examen des abrégés, des descriptions et des dessins aux chapitres 8, 9 et 10 du présent recueil, respectivement.

13.05 Examen des revendications à l'aide de l'interprétation téléologique

Juin 2015

Dans *Canada (Procureur général) c. Amazon.com Inc*, la Cour d'appel fédérale a fait observer que, lors de l'examen, la jurisprudence de la Cour suprême « requiert que l'identification de l'invention réelle par le commissaire soit fondée sur une interprétation téléologique des revendications du brevet ».[2]

L'application des principes d'interprétation téléologique à l'examen d'une demande de brevet doit tenir compte du rôle de l'examinateur de brevet et du but ainsi que du contexte de l'examen.[3]

Dans *Free World Trust* et *Whirlpool*, la Cour suprême a souligné que l'interprétation téléologique est réalisée par la cour pour déterminer objectivement ce que la personne versée dans l'art, à la date de publication de la demande de brevet et sur le fondement des mots ou expressions particuliers utilisés dans la revendication, aurait compris de ce que le demandeur avait l'intention de protéger pour l'invention divulguée.[4]

Lorsqu'une revendication a été interprétée de façon téléologique, cette interprétation est utilisée pour déterminer si la revendication est conforme à la *Loi sur les brevets* et aux *Règles sur les brevets*. Lorsqu'il n'y a aucune mésentente au sujet de l'interprétation d'une revendication, l'examinateur peut décider de ne pas fournir l'analyse détaillée de l'interprétation téléologique dans son rapport.

13.05.01 Étapes de l'interprétation téléologique

Lors de l'examen d'une revendication, l'examinateur doit l'interpréter de façon éclairée et en fonction de l'objet. Avant d'interpréter une revendication, l'examinateur doit :

1) Identifier la personne versée dans l'art [voir le chapitre 15];

2) Définir les connaissances générales courantes pertinentes de la personne versée dans l'art au moment de la publication [voir chapitre 15].

Les étapes ci-dessus fournissent le contexte dans lequel la revendication doit être lue. Après avoir déterminé le contexte, l'examinateur doit :

3) Déterminer le problème visé par la demande et sa solution telle qu'elle est envisagée par l'inventeur [voir 13.05.02*b*];

4) Déterminer la signification des termes employés dans la revendication et relever les éléments de la revendication qui sont essentiels pour régler le problème décelé [voir 13.05.02*c*].

13.05.02 Considérations en vue d'interpréter la revendication

L'interprétation d'une revendication lors de l'examen exige donc que l'examinateur interprète chaque revendication de manière structurée; l'examinateur doit donc:

13.05.02*a* Utiliser une approche équitable, équilibrée et éclairée

Le mémoire descriptif dans son ensemble s'adresse à la personne versée dans l'art et à ce titre, fournit le contexte dans lequel la revendication doit être interprétée, et nous renseigne sur le sens à donner aux termes employés dans la revendication et sur la nature de l'invention.[5] Lors de l'interprétation téléologique d'une revendication, les termes employés prendront un sens technique particulier d'après les connaissances générales courantes de la personne versée dans l'art.[6] Par conséquent, afin d'en arriver à une compréhension équitable, équilibrée et éclairée de l'objet d'une revendication, il est essentiel que l'interprétation téléologique de la revendication tienne compte de l'ensemble du mémoire descriptif, tel que lu par la personne versée dans l'art, conformément aux connaissances générales courantes dans le ou les domaines auxquels l'invention a trait à la date de publication de la demande.

Pendant l'examen, les connaissances de base requises pour réaliser une interprétation téléologique des revendications se trouvent dans les présentations du demandeur de brevet et les connaissances d'un examinateur ayant l'expérience appropriée.[7]

13.05.02*b* Déterminer le problème et sa solution

La *Loi sur les brevets* vise à fournir à un inventeur des droits exclusifs à une invention nouvelle et utile en échange d'une divulgation afin que le public puisse utiliser ou exploiter l'invention aux fins prévues par l'inventeur. Ainsi, si l'on reconnaît qu'une invention brevetable est une solution ingénieuse à un problème concret[8], l'invention doit donc être divulguée (puis revendiquée) pour pouvoir être utilisée par la personne versée dans l'art.

La détermination du problème et de la solution fournie par l'invention éclaire l'interprétation téléologique des revendications.[9]

L'identification du problème auquel les inventeurs font face dépend de la compréhension qu'a l'examinateur des connaissances générales courantes dans l'art et des enseignements de la description.

Les connaissances générales courantes dans l'art fournissent la base des renseignements auxquels la description devrait s'ajouter. La personne versée dans l'art lira le mémoire descriptif en s'attendant à ce qu'elle précise quelque chose qui va au-delà des solutions généralement connues à des problèmes généralement connus.

Il faut garder à l'esprit que le demandeur n'a pas à énoncer explicitement le problème et la solution. L'alinéa 80(1)(*d*) des *Règles sur les brevets* le précise clairement, en stipulant que la description doit contenir les renseignements suivants:

> *une description de l'invention en des termes permettant la compréhension du problème technique, même s'il n'est pas expressément désigné comme tel, et de sa solution.*

Par conséquent, l'identification du problème et de sa solution peut constituer un exercice intégré, c.-à-d. la manière par laquelle la solution est décrite peut aider à documenter le problème, et vice versa. Par exemple, un accent particulier mis sur la description de certains détails de la solution peut contribuer à l'identification du problème alors que l'absence relative d'insistance sur certains aspects de la solution peut également suggérer que le problème se situe ailleurs. Lorsque le demandeur est explicite sur la nature du problème, l'examen devrait généralement procéder de la même façon, à moins qu'une telle façon de procéder soit déraisonnable pour une lecture éclairée de l'application à la lumière des connaissances générales courantes.

L'examinateur tiendra compte de ce que les inventeurs déclarent à propos du contexte de l'invention, de leurs objectifs (« le but de l'invention »), de tout problème spécifique, des besoins, des limites ou des désavantages connus dans l'art ou découverts par les inventeurs, etc. dans l'identification du problème auquel font face les inventeurs.

Même si l'interprétation de la revendication lors de l'examen doit rester ancrée dans le texte des revendications, elle « ne peut reposer seulement sur l'interprétation littérale » des revendications.[10] Une interprétation téléologique bien éclairée doit tenir compte de la demande dans son ensemble.

Non seulement il ne faut pas perdre de vue le fait que les revendications doivent être interprétées en tenant compte de la description, mais l'analyse d'une revendication « ne signifie pas que la commissaire ne peut pas demander ou déterminer ce que l'inventeur a réellement inventé ou ce que l'inventeur prétend avoir inventé. Au contraire, ce sont là des questions pertinentes et nécessaires dans un certain nombre de contextes, dont la nouveauté, l'évidence et l'objet brevetable ».[11] Cela concorde avec la reconnaissance dans Free World Trust de la nécessité d'éviter les « pièges du langage » afin de garantir que l'inventeur reçoive la « protection de ce qu'il a réellement inventé de bonne foi ».[12]

13.05.02*c* Établir quels éléments de la revendication apportent une solution au problème déterminé

Un aspect de l'interprétation téléologique est la détermination des éléments essentiels d'une revendication. La détermination des éléments essentiels d'une revendication ne peut pas être effectuée sans avoir correctement déterminé au préalable la solution proposée au problème divulgué. Sans la détermination préalable du problème et de la solution, la détermination des éléments essentiels serait inutile - elle se limiterait au texte de la revendication, contrairement à *Free World Trust*, qui reconnaît que des éléments peuvent être qualifiés de non essentiels si, à la date de la publication du brevet, le destinataire versé dans l'art avait constaté qu'un élément donné pouvait être substitué ou omis sans que cela modifie le fonctionnement de l'invention.[13]
En fin de compte, certains éléments ou une combinaison d'éléments définis dans la revendication doivent fournir la solution. Il faut, toutefois, aborder chaque revendication en sachant que tout élément qui affecte matériellement le fonctionnement d'un mode de réalisation donné n'est pas nécessairement essentiel à la solution. Certains éléments d'une revendication définissent le contexte ou l'environnement d'un mode de réalisation spécifique sans réellement changer la nature de la solution au problème.[14]

Il convient de remarquer que même si la détermination des éléments essentiels est effectuée en fonction des connaissances dans l'art à la date de publication du mémoire descriptif du brevet,[15] cela ne permet pas de simplement conclure que les éléments essentiels de l'invention sont ceux qui distinguent l'objet revendiqué de l'art antérieur.[16] En d'autres termes, un élément n'est pas nécessairement essentiel simplement en raison du fait qu'on ne le retrouve pas dans l'art antérieur. De la même manière, un élément ne peut nécessairement être qualifié de non essentiel simplement parce qu'il fait partie des CGC. Un élément est essentiel s'il est requis pour fournir la solution au problème, peu importe s'il est connu ou non.

Une fois qu'il a déterminé le problème et la solution et qu'il a établi les éléments essentiels d'une revendication, l'examinateur peut conclure que la revendication peut soit omettre un élément essentiel, soit contenir des éléments non essentiels.

Lorsqu'il apparaît, après avoir fait l'examen d'une revendication selon une interprétation juste de la description, qu'un élément essentiel au fonctionnement de la solution n'est pas décrit dans la revendication, celle-ci peut être jugée irrégulière pour portée excessive (c.-à-d., absence de fondement) ou pour manque d'utilité.

Dans certains cas, l'examinateur peut juger que certains éléments contenus dans la revendication d'une demande sont superflus (non essentiels) à la solution au problème donné. La simple présence d'éléments superflus ne constitue pas une irrégularité en soi, bien que l'ajout de tels éléments pourrait rendre une revendication irrégulière (par exemple, si leur présence donne lieu à de l'ambiguïté).Il faut reconnaître que même si

le Bureau juge que les éléments superflus ne sont pas essentiels ni pertinents dans la détermination de la brevetabilité d'une invention lors de l'examen, si le demandeur maintient de tels éléments dans sa revendication jusqu'à l'octroi du brevet, la cour pourrait les interpréter comme étant essentiels lors de l'interprétation téléologique relativement au « [TRADUCTION] tort causé à soi-même », comme décrit dans *Free World Trust* et *Whirlpool*.[17]

Une invention est un élément ou une combinaison d'éléments qui fournit une solution à un problème. Lorsqu'une revendication présente des solutions à plus d'un problème, elle présente plus d'une invention.[18]

Si une revendication présente des solutions à plus d'un problème, l'examen doit être centré sur une solution à un problème lors de l'interprétation téléologique. Le choix initial de la solution doit être guidé par la description, en sélectionnant la solution sur laquelle les inventeurs mettent davantage l'accent. Si une autre solution doit être examinée, l'analyse doit être faite de nouveau.

À l'occasion, il se pourrait que des éléments ou des ensembles d'éléments contenus dans une revendication n'interagissent pas pour donner un résultat unitaire; cela pourrait correspondre à une « juxtaposition » et non à une combinaison.[19] La prise en compte du problème et de la solution sur lesquels l'inventeur met l'accent dans la description pourrait aider l'examinateur à sélectionner seulement l'élément ou l'ensemble d'éléments qui interagissent dans la revendication pour fournir la solution utilisable.

13.05.03 Examen après l'interprétation des revendications

Dans la plupart des cas, l'examinateur qui lit une revendication attribue automatiquement le sens qui convient aux termes qui s'y trouvent à la lumière des enseignements de la description et des compétences techniques qu'il possède. Il n'est pas nécessaire d'expliquer ces conclusions dans un rapport, sauf lorsqu'il devient évident qu'une divergence d'opinion pertinente existe entre l'examinateur et le demandeur quant au sens de certains termes. Dans ces cas, il est seulement nécessaire de commenter explicitement l'interprétation des termes contestés.

De façon similaire, il est possible dans certains cas de conclure qu'une revendication n'est pas conforme à la *Loi sur les brevets* ou aux *Règles sur les brevets* sans déterminer explicitement si un élément est essentiel ou non essentiel. Par exemple, un document de l'art antérieur qui divulgue tous les éléments d'une revendication constituera une antériorité à l'objet revendiqué, que les éléments soient essentiels ou non. Une fois de plus, il n'est pas nécessaire que les examinateurs détaillent dans leurs rapports les parties de leur analyse qui ne sont pas en cause.

Lorsque les conclusions d'un examinateur concernant un élément donné sont pertinentes à la détermination d'une irrégularité perçue, l'examinateur doit fournir les motifs pour appuyer ses conclusions, par exemple, mettre l'accent sur le problème et la solution déterminés et sur les éléments essentiels pour fournir cette solution.

Lorsque les revendications ont fait l'objet d'une interprétation téléologique, on peut en analyser les éléments essentiels afin de déterminer s'ils définissent clairement un objet conformément à la *Loi sur les brevets* et aux *Règles sur les brevets*. Les exigences particulières sont abordées dans les chapitres suivants du RPBB :

Les exigences relatives à la clarté et à la forme des revendications sont couvertes au chapitre 11.

L'objet et l'utilité sont couverts au chapitre 12.

La nouveauté, l'évidence et le double brevet sont couverts au chapitre 15.

13.05.04 Exemples d'interprétation téléologique

Les exemples suivants appliquent les directives de la présente section afin de déterminer si un objet est prévu par la *Loi*.

Exemple 1 :

Une demande de brevet vise une poêle connue et une cuillère connue, où la poêle et la cuillère incorporent toutes deux un « identificateur particulier » sous forme de caractéristique commune aux deux produits. La description indique qu'il est connu de fournir un couvre-manche en silicone sur les poignées des cuillères afin d'améliorer la préhension de l'utilisateur, et qu'il est connu d'inclure un couvre-manche en silicone à la poignée d'une poêle afin de l'isoler. La demande divulgue qu'en incorporant l'identificateur particulier aux manches des deux produits, un consommateur est susceptible d'acheter les deux produits ensemble en raison de la reconnaissance de l'identificateur particulier. La description indique que l'identificateur particulier présente un attrait esthétique et que les modes de réalisations comprennent un logo en relief moulé dans la silicone et un motif à rayures particulier.

Revendication :

1. Une trousse comprenant :

    a) une cuillère comprenant une poignée recouverte de silicone, où la silicone sur la poignée offre une meilleure préhension au consommateur, et où la silicone sur la poignée comprend un identificateur particulier;

b) une poêle comprenant une poignée recouverte de silicone, où la silicone sur la poignée permet d'isoler la poignée de la poêle, et où la silicone sur la poignée comprend l'identificateur particulier;

où l'identificateur particulier comprend un logo en relief.

Analyse :

Personne versée dans l'art (PVA)

La PVA est considérée comme une personne qui est versée dans la conception, la production et la fabrication des ustensiles de cuisson, y compris dans les domaines de la transformation des métaux, du forgeage et de la moulure plastique. La PVA possède des connaissances dans le domaine de la commercialisation.

Connaissances générales courantes (CGC)

La description déclare que l'utilisation de silicone sur les poignées de cuillère pour améliorer la préhension relève des CGC et que l'utilisation de silicone sur les poignées de poêles est largement connue comme isolant. Même si un examinateur pourrait vérifier indépendamment que l'utilisation de silicone sur des ustensiles de cuisson relève des CGC, si un demandeur déclare explicitement que certaines connaissances relèvent des CGC, l'examinateur peut prendre de telles déclarations au mot. Les méthodes de moulure de poignées en silicone sur des ustensiles de cuisson sont bien connues. Les méthodes de moulure de logos et de divers motifs en silicone relèvent des connaissances générales courantes.

Le problème

Il est évident, à partir de la description, que le problème que l'inventeur a décidé de régler consiste à influencer un consommateur à associer un produit (la cuillère) à un autre produit (la poêle). En tenant compte des déclarations faites dans la description et des connaissances générales courantes, l'amélioration de la poignée de la cuillère et l'isolation de la poignée de la poêle ne faisaient pas partie du problème que l'inventeur avait décidé de résoudre.

La solution

Même si le demandeur a revendiqué les poignées recouvertes de silicone et explique les avantages respectifs qu'elles confèrent à la cuillère et à la poêle, ces avantages ne sont pas importants en vue de résoudre le problème qui consiste à influencer un consommateur à associer les deux produits ensemble. La solution au problème que le demandeur a établi est de fournir l'identificateur particulier sur les deux produits.

Quels sont les éléments essentiels?

Comme les identificateurs particuliers sont les seuls éléments de la revendication qui fournissent la solution au problème précisé dans la description, les identificateurs particuliers sont les seuls éléments essentiels de la revendication.

La revendication est-elle prévue par la *Loi*?

Les identificateurs particuliers sont des caractéristiques présentant une signification purement intellectuelle ou esthétique qui n'ont aucune incidence sur la fonctionnalité pratique des produits. L'examinateur déterminera donc une défectuosité au sens de l'article 2 de la *Loi sur les brevets*, puisque les seuls éléments essentiels de la revendication sont les identificateurs particuliers; les revendications ne déterminent donc pas une invention prévue par la *Loi* [voir le chapitre 12 du RPBB pour une analyse sur l'objet prévu par la *Loi*].

Exemple 2 :

Une demande vise un parc portable pour usage extérieur. La description indique que de tels parcs portables exempts de pattes et pourvus de faces inférieures flexibles sont bien connus pour être utilisés sur des terrains légèrement accidentés, comme un parc, car la face inférieure flexible peut s'adapter au terrain. La demande divulgue que les inventeurs avaient décidé d'améliorer ces parcs en ajoutant une caractéristique qui déterminerait si l'installation du parc est stable et alerterait le parent si l'installation n'est pas stable. Ils ont ajouté de nombreux capteurs à des endroits précis près du centre du parc pour recueillir des données afin de calculer le facteur de stabilité. Si le facteur de stabilité est inférieur à un seuil prédéterminé, une alarme fixée au parc retentira.

Revendication :

1. Une méthode afin de déterminer l'instabilité d'un parc pour enfants comprenant : la fourniture d'un parc avec des capteurs fixés aux positions X, Y et Z;

   la mesure de la charge verticale et horizontale à chaque capteur;

   le calcul d'un facteur global de stabilité pour le parc à l'aide des données recueillies par les capteurs; et

   le son d'une alarme si le facteur de stabilité se situe en dessous d'un seuil prédéterminé.

Analyse :

Personne versée dans l'art (PVA)

La PVA possède des connaissances dans le domaine de la conception, de la production et de la fabrication de meubles pour enfants, et dans les domaines de la mesure de la force et de l'électronique.

Connaissances générales courantes (CGC)

Les parcs pour enfants à usage extérieur possédant des dessous flexibles afin de leur permettre de s'adapter aux contours des terrains accidentés sont bien connus. Il est aussi connu que divers types de capteurs peuvent être incorporés à des produits pour calculer diverses valeurs.

Le problème

Il est clair, à partir de la description, que le problème que les inventeurs voulaient résoudre était de déterminer si un parc à usage extérieur possédant un dessous flexible est stable lorsqu'il est placé sur un terrain accidenté.

La solution

La solution, telle que précisée dans la description, consiste à fixer des capteurs aux endroits X, Y et Z du parc, à mesurer les données sur la force à chaque capteur, à calculer un facteur de stabilité à partir des données et à faire retentir une alarme, lorsque le facteur de stabilité est inférieur à un seuil prédéterminé.

Quels sont les éléments essentiels?

Pour résoudre le problème qui consiste à déterminer si un parc à usage extérieur est stable, les éléments suivants de la revendication sont considérés essentiels : fixer des capteurs aux endroits X, Y et Z d'un parc, mesurer la force à chaque endroit, calculer le facteur de stabilité pour le parc à l'aide des données recueillies par les capteurs et faire retentir une alarme si le facteur de stabilité calculé est inférieur à un seul prédéterminé.

La revendication est-elle prévue par la *Loi*?

Oui. Les éléments essentiels consistant à fixer des capteurs aux endroits X, Y et Z, à mesurer la force à chaque endroit et à faire retentir une alarme sont des éléments prévus par la *Loi* qui présentent une utilisation pratique.

Exemple 3, scénario a) :

Une demande s'adresse à un nouveau jeu de société dans lequel les joueurs déplacent les pièces sur un plateau à trois dimensions selon le nombre obtenu après avoir lancé les dés. Le plateau comporte un bras mécanisé muni d'une pince à son extrémité qui tourne autour du plateau; selon l'orientation de la pince et la position de la pièce, la pince frappera la pièce du joueur ou l'attrapera pour la placer à un autre endroit sur le plateau de jeu.

Revendication :

1. Un jeu de société comprenant :

   un plateau à trois dimensions comprenant un schéma d'espaces;

   le plateau comprenant un bras mécanisé qui tourne autour du centre du plateau à l'aide d'un moteur, ledit bras comprenant une pince qui peut être placée dans deux orientations, horizontale ou verticale; et

   une pluralité de pièces de jeu, où chaque pièce comprend un moyen d'interagir avec la pince lorsqu'elle est orientée horizontalement, lui permettant ainsi de ramasser ladite pièce.

Analyse :

Personne versée dans l'art (PVA)

La PVA est un concepteur et fabricant de jeux de société et possède également des connaissances dans le domaine du génie mécanique.

Connaissances générales courantes (CGC)

Les jeux de société en général sont bien connus et la fabrication de pièces de jeu en trois dimensions fait partie des CGC. Les mécanismes mécaniques sont également des CGC.

Le problème

Le problème qui a été déterminé dans la description est le besoin de créer un nouveau jeu de société.

La solution :

La solution, telle que précisée dans la description, est la proposition d'un nouveau jeu de société qui exige une pluralité de pièces de jeu et un plateau à trois dimensions comportant un bras mécanisé et une pince.

Quels sont les éléments essentiels?

Les éléments requis pour obtenir la solution sont les pièces et le plateau à trois dimensions comportant le bras mécanisé et la pince.

La revendication est-elle prévue par la *Loi*?

Oui. Les éléments essentiels (le plateau à trois dimensions, les pièces de jeu et le bras mécanisé et la pince) fournissent une solution pratique au problème.

Exemple 3, scénario b) :

Dix ans après l'introduction du jeu de société de *l'exemple 3, scénario a)* sur le marché, le jeu a obtenu un succès commercial, et il est bien connu à travers le monde. L'inventeur a produit une nouvelle demande de brevet pour un jeu de société amélioré qui comprend maintenant des directives supplémentaires imprimées sur les espaces du plateau de jeu (p. ex., avancer de trois cases, reculer de deux cases, etc.). Le plateau amélioré comporte toujours le bras mécanisé et la pince d'origine.

Revendication :

1. Un jeu de société comprenant :

   un plateau à trois dimensions comprenant un schéma d'espaces;

   ledit plateau comprenant un bras mécanisé qui tourne autour du centre du plateau à l'aide d'un moteur, ledit bras comprenant une pince qui peut être placée dans deux orientations, horizontale ou verticale; et
   une pluralité de pièces de jeu, où chaque pièce comprend un moyen d'interagir avec la pince lorsqu'elle est orientée horizontalement, lui permettant ainsi de ramasser ladite pièce;

   où 20 % des espaces comportent des directives sur la manière de déplacer une pièce de jeu particulière.

Analyse :

Personne versée dans l'art (PVA)

La PVA est la même que pour *l'exemple 3, scénario a)* ci-dessus.

Connaissances générales courantes (CGC)

Les jeux de société sont des CGC. Le plateau particulier à trois dimensions, les pièces, le bras mécanisé et la pince divulgués dans la demande sont tous des CGC. L'utilisation de directives sur les espaces d'un plateau de jeu fait partie des CGC.

Le problème

Comme il est précisé dans la description, le problème se définit comme la nécessité de trouver une méthode améliorée de jouer au jeu.

La solution :

Les directives imprimées sur 20 % des cases offrent la solution au problème déterminé.

Quels sont les éléments essentiels?

Même si la revendication définit le plateau de jeu, les pièces et le bras mécanisé et la pince, ces derniers fournissent simplement le contexte de l'invention. Ils ne changent pas la nature de la solution au problème. L'élément qui est essentiel en vue de résoudre le problème déterminé est l'inclusion de directives sur 20 % des espaces du plateau.

La revendication est-elle prévue par la *Loi*?

Non, l'élément essentiel est l'inclusion de directives qui sont imprimées sur les espaces. Les directives sont simplement un objet imprimé, qui ne constitue pas un objet brevetable.

Exemple 3, scénario c) :

Dix ans après l'introduction du jeu de société de *l'exemple 3, scénario a)* sur le marché, le jeu a obtenu un succès commercial et il est bien connu à travers le monde. L'inventeur a produit une nouvelle demande de brevet pour un jeu de société amélioré, doté de petits pistons hydrauliques à chaque coin du plateau. Les pistons sont utilisés pour élever et abaisser chaque coin du plateau pendant le jeu, de sorte que les

caractéristiques tridimensionnelles changent (c.-à-d., le plateau est penché), entraînant ainsi une interaction changeante entre la pince et les pièces du jeu.

Revendication :

> Un jeu de société comprenant :
> un plateau à trois dimensions comprenant un schéma d'espaces;
> le plateau comprenant un bras mécanisé qui tourne autour du centre du plateau à l'aide d'un moteur, ledit bras comprenant une pince qui peut être placée dans deux orientations, horizontale ou verticale;
> ledit plateau comprenant un piston hydraulique à chaque coin pour élever ou abaisser les coins, faisant ainsi pencher le plateau;
> et une pluralité de pièces de jeu, où chaque pièce comprend un moyen d'interagir avec la pince lorsqu'elle est orientée horizontalement, lui permettant ainsi de ramasser ladite pièce.

Analyse :

Personne versée dans l'art (PVA)

La PVA est la même que pour *l'exemple 3, scénario a)* ci-dessus.

Connaissances générales courantes (CGC)

Les jeux de société sont des CGC. Le plateau particulier à trois dimensions, les pièces, le bras mécanisé et la pince divulgués dans la demande sont tous des CGC. Les pistons hydrauliques en soi sont des CGC.

Le problème

Le problème précisé dans la description se définit comme la nécessité de trouver une méthode améliorée de jouer au jeu.

La solution

La solution au problème est l'inclusion de pistons hydrauliques à chaque coin du plateau de jeu, de sorte qu'il puisse être penché pendant le jeu.

Quels sont les éléments essentiels?

Le plateau, les pièces, le bras et la pince fournissent le contexte pour la solution au problème, mais ne sont pas des éléments essentiels qui mènent à la solution envisagée par l'inventeur. Les éléments essentiels sont les pistons hydrauliques qui

permettent de pencher le plateau de jeu et qui peuvent provoquer un changement dans l'interaction entre la pince et les pièces de jeu.

La revendication est-elle prévue par la *Loi*?

Oui, les éléments essentiels (les pistons hydrauliques) fournissent une nouvelle application pratique au plateau de jeu.

13.06 Recherche des antériorités

Juin 2015

La brevetabilité devant s'apprécier à la lumière de l'art antérieur, il est donc nécessaire d'identifier l'art antérieur pertinent. L'art antérieur, en règle générale, comprend toute l'information, sous toutes ses formes, rendue accessible au public au Canada ou ailleurs avant la date de revendication[20], avec une exception limitée pour de l'information divulgué par le demandeur ou d'un tiers l'ayant obtenue de lui (voir l'alinéa 28.2(a) de la *Loi sur les brevets*). Toutefois, en pratique, l'art antérieur sur lequel on s'appuie lors de l'examen comprend généralement des documents de brevets publiés, des articles de revues, des manuels et toutes autres publications semblables.

Une demande de brevet au Canada peut provenir d'un dépôt national ou de l'entrée dans la phase nationale d'une demande internationale déposée au Canada ou ailleurs en vertu du Traité de coopération en matière de brevets (PCT).

L'envergure de la recherche sur les antériorités que réalise l'examinateur canadien dans la phase nationale est déterminée en partie par la mesure dans laquelle des antériorités pertinentes ont été identifiées dans des recherches antérieures[21]. En outre, les examinateurs ne sont pas tenus d'effectuer des recherches au sujet d'un objet revendiqué qui a été jugé non prévu par la *Loi*, qui n'a pas d'utilité pratique ou qui n'est pas étayé par la demande telle que déposée (par exemple, dans le cas où de la nouvelle matière est introduite, en contravention du paragraphe 38.2(2) de la *Loi sur les brevets*).

Dans le cas où l'objet revendiqué ne nécessite pas de recherche en raison des motifs indiqués ci-dessus, mais où il est évident d'après l'ensemble du mémoire descriptif qu'une revendication pourrait être présentée sur un objet connexe exigeant une recherche, on devrait généralement effectuer la recherche à l'égard de cet objet connexe. À titre d'exemple, une revendication visant une méthode de traitement médical ne nécessiterait pas de recherche, mais s'il est clair qu'une revendication qui soit prévue par la *Loi* pourrait être présentée sur un objet connexe (comme un usage connexe), cet objet devrait faire l'objet d'une recherche.

Lorsque l'objet revendiqué a fait l'objet d'une recherche internationale exhaustive par une administration chargée de la recherche internationale, un examinateur canadien

réalisera tout de même une recherche de documents de brevet canadiens afin de repérer les documents pertinents au double brevet ou à l'anticipation (au sens des alinéas 28.2(1)(*c*) et 28.2(1)(*d*) de la *Loi sur les brevets*).

Pour éviter le dédoublement de travail, l'examinateur prendra habituellement en considération les résultats des recherches étrangères disponibles. Lorsqu'un rapport fait état des résultats d'une recherche étrangère, le rapport doit indiquer les documents identifiés par la recherche étrangère.

Lorsque l'examinateur le juge approprié, de plus amples recherches peuvent être entreprises. Cette recherche ne se limite pas nécessairement qu'aux documents de brevets canadiens et peut faire appel à toutes les bases de données et à tout autre outil de recherche auxquels l'examinateur a accès. Les recherches sont généralement circonscrites par une combinaison de dates, de mots clefs et de codes de la Classification internationale des brevets (CIB) qui ont une pertinence à l'égard de l'objet revendiqué.

Compte tenu du but du rapport d'examen, il est souhaitable que l'ensemble des antériorités pertinentes soit repéré au moment du premier rapport. Néanmoins, étant donné la disponibilité actuelle d'un volume important de documents d'antériorité, il faut reconnaître que dans la pratique certains documents peuvent échapper à l'examinateur ou que celui-ci, aux premières étapes de l'examen, peut sous-estimer la pertinence de certains documents. Il arrive parfois aussi que des modifications apportées aux revendications ou des arguments présentés par le demandeur imposent à l'examinateur de s'appuyer sur des documents d'antériorité supplémentaires.

Dans le cas où, pour quelque raison que ce soit, des antériorités pertinentes sont repérées au cours de l'examen de la demande, il incombe à l'examinateur d'en faire état à l'égard de l'invention revendiquée.

13.07 Rapports de l'examinateur

Juin 2015

Un rapport émanant de l'examinateur est un moyen officiel pour l'examinateur de communiquer avec un demandeur. Un rapport contiendra au moins une demande de l'examinateur et des renseignements destinés à clarifier la portée ou le contenu de chaque demande. Un rapport indiquera également le délai dans lequel le demandeur doit répondre à chaque demande afin d'éviter l'abandon. [Pour plus d'information sur l'abandon et les délais, voir le chapitre 20 du présent recueil.]

Le paragraphe 30(2) des *Règles sur les brevets* prévoit que lorsque l'examinateur a des motifs raisonnables de croire que la demande n'est pas conforme à la *Loi* ou aux *Règles sur les brevets*, le demandeur doit être informé des irrégularités de sa demande et doit être prié de modifier sa demande en conséquence ou de faire parvenir ses

arguments justifiant le contraire. Lorsqu'un examinateur décèle une ou plusieurs défectuosités, ces dernières seront détaillées dans le rapport et, aux fins de l'alinéa 73(1)(*a*) de la *Loi sur les brevets*, elles sont considérées comme une seule demande. Dans le rapport d'examen le début d'une demande commence généralement par une formule telle que « l'examinateur a décelé les irrégularités suivantes dans la demande ». La demande de l'examinateur se termine par un paragraphe similaire à : « compte tenu des irrégularités mentionnées plus haut, le demandeur est tenu, en vertu du paragraphe 30(2) des *Règles sur les brevets*, de modifier la demande afin de respecter la *Loi* et les *Règles sur les brevets* ou de fournir des arguments sur la conformité de la demande ».

Les rapports peuvent également comprendre des demandes supplémentaires en vertu des articles 29, 89 et 104.1 des *Règles sur les brevets*. Vous trouverez plus d'information sur ces types de demandes aux sections 13.07.01, 13.07.02 et 13.07.03.

Chaque demande distincte présente dans le rapport d'examen doit faire l'objet d'une réponse dans le délai indiqué dans le rapport, sous peine d'abandon de la demande en vertu de l'alinéa 73(1)(*a*) de la *Loi sur les brevets*. Pour chaque demande de l'examinateur à l'égard de laquelle la demande de brevet est considérée comme abandonnée, le demandeur doit présenter une requête spécifique de rétablissement, payer une taxe de rétablissement distincte et prendre toutes les mesures requises. Le rapport d'examen comprend généralement d'autres éléments additionnels qui ne font pas partie de la demande de l'examinateur, mais qui fournissent des renseignements utiles sur le rapport lui-même. Ce contenu peut fournir la date des modifications les plus récentes et, s'il s'agit d'un premier rapport, leur origine (phase internationale ou phase nationale), le nombre de revendications au dossier, un exposé de la recherche effectuée et l'identification de tout document d'antériorité repéré ainsi qu'une analyse de sa pertinence. Enfin, le rapport peut aussi comprendre des observations générales sur l'examen de la demande de brevet et aborder des points soulevés par le demandeur dans sa correspondance. Lorsqu'il semble y avoir un désaccord entre le demandeur et l'examinateur concernant l'interprétation des revendications, le rapport peut comprendre l'identification par l'examinateur de la personne versée dans l'art et des connaissances générales courantes. Le rapport peut également préciser le problème que l'inventeur tente de résoudre tel que compris par l'examinateur, la solution que l'inventeur a envisagée et les éléments essentiels qui mènent à cette solution.

Lorsqu'un examinateur reporte la recherche et l'examen des revendications, il devra l'indiquer dans le rapport, avec les raisons qui ont mené au report. Un examinateur peut, par exemple, décider de reporter la recherche et l'examen des revendications dans des cas où un problème d'unité de l'invention a été décelé; où une demande qui se voulait complémentaire ne semble pas avoir droit à ce statut ou dans des cas où l'examinateur a déterminé que les revendications visent un objet non prévu par la *Loi*.

13.07.01 Exigences de l'article 29 des *Règles*

L'article 29 des *Règles sur les brevets* prévoit que lorsque l'examinateur « a des motifs raisonnables de croire qu'une demande de brevet visant la même invention a été déposée dans tout pays ou pour tout pays, au nom du demandeur ou d'une autre personne se réclamant l'inventeur désigné dans la demande examinée », l'examinateur peut exiger que le demandeur lui fournisse les renseignements suivants ainsi que des copies de tous les documents connexes :

a) toute antériorité citée à l'égard de ces demandes;
b) les numéros des demandes, les dates de dépôt et les numéros des brevets s'ils ont été octroyés;
c) les détails relatifs aux conflits, oppositions, réexamens ou procédures analogues;
d) si le document n'est ni en français ni en anglais, une traduction en français ou en anglais de tout ou partie du document.

Le demandeur doit répondre à cette requête en fournissant les renseignements demandés ou en déclarant expressément que ces renseignements ne sont pas à sa disposition et en indiquant les motifs pour lesquels ils ne le sont pas. Cette dernière déclaration, prévue au paragraphe 29(3) des *Règles sur les brevets*, doit être fournie même si l'inexistence de certains renseignements explique qu'ils ne soient pas disponibles. La position du Bureau des brevets à cet égard est que le demandeur a généralement accès à une traduction si le document à traduire est à sa disposition.

Quand une requête d'examen est présentée, le Bureau envoie une lettre au demandeur pour confirmer la requête d'examen et lui demander s'il souhaite présenter volontairement les renseignements dont fait référence l'article 29 des *Règles sur les brevets* au fur et à mesure qu'ils lui deviennent accessibles. La présentation volontaire de ce type de renseignements diminue le risque que l'examinateur soit forcé d'en faire formellement la demande. En temps normal, le demandeur n'a pas à soumettre d'information au bureau qui pourrait facilement être obtenue par l'examinateur (voir ci-dessous). La soumission d'antériorités, sur une base volontaire, de la part du demandeur, n'a pour but que d'accélérer le traitement de la demande et permettre à l'examinateur de prendre connaissance de l'existence de certains documents qui pourraient autrement ne pas être immédiatement identifiés au début de l'examen. Lorsqu'un document est identifié par le demandeur, celui-ci ne devrait pas, en temps normal, fournir une copie dudit document, à moins qu'il ait des raisons valables de croire qu'il ne serait pas accessible à l'examinateur.

L'examinateur ne doit pas demander l'identification d'éléments d'antériorité indiqués dans des rapports de recherche publiés et qui sont facilement accessibles. Ces rapports de recherche sont notamment le Rapport de recherche international et les rapports de recherche de l'Office européen des brevets ou du United States Patent and

Trademark Office disponibles sur les sites Internet respectifs de ces administrations. De la même manière, l'examinateur ne doit pas demander de renseignements qu'il peut consulter sur les sites Internet de ces administrations, notamment les détails relatifs aux examens, aux oppositions ou à certaines procédures analogues.

Reconnaissant que la traduction de documents puisse imposer une lourde charge financière au demandeur, l'examinateur doit limiter les demandes de traductions aux cas où aucune alternative viable n'existe.

Dans le cas où un document en langue étrangère semble pertinent à l'examen, l'examinateur doit chercher à repérer une version du document (ou au minimum de son résumé) dans une des deux langues officielles dans laquelle il est capable de travailler. A cet égard, l'examinateur doit exploiter des moteurs de traduction fiables en ligne, comme celui du JPO, au moins aux premières étapes de l'examen.

Lorsque l'examinateur travaille à l'aide d'une traduction automatique ou à partir d'un membre de la même famille qu'un document à citer, il doit en faire état clairement dans son rapport. Toutefois, le demandeur qui veut réfuter des arguments fondés sur un document de cette nature pourra être tenu de fournir une traduction du document visé à l'appui de son argumentation.

Lorsqu'une traduction est demandée, le demandeur doit fournir, conformément à l'alinéa 29(1)(*d*) des *Règles sur les brevets*, une traduction en français ou en anglais de tout ou partie du document. Dans le cas où une partie seulement du document est nécessaire pour l'examen, l'examinateur doit indiquer, dans la mesure du possible, la partie ou les parties du document visées par la demande de traduction.

Selon l'article 42 du Traité de coopération en matière de brevets (PCT), les offices nationaux recevant le rapport d'examen préliminaire international « ne peuvent exiger du déposant qu'il leur remette des copies de documents liés à l'examen relatif à la même demande internationale dans tout autre office élu, ou qu'il leur remette des informations relatives au contenu de tels documents ». L'article 42 du PCT s'applique à toute demande d'entrée en phase nationale ayant fait l'objet d'un examen préliminaire international en vertu du chapitre II du PCT.

L'administration considère qu'une demande d'identification d'antériorité en vertu de l'alinéa 29(1)(*a*) des *Règles sur les brevets* ou de numéros de demandes, de dates de dépôt ou de numéros de brevets en vertu de l'alinéa 29(1)(*b*) des *Règles sur les brevets* est conforme aux exigences de l'article 42 du PCT, car l'information demandée est liée à la recherche d'antériorité et n'est pas considérée comme une demande de copies de papiers ou d'information sur le contenu de papiers, « liés à l'examen ».

De la même façon, le Bureau ne considère pas que les conflits, les oppositions, les réexamens et les procédures analogues sont « liés à l'examen » au sens de l'article 42

du PCT et, par conséquent, les requêtes prévues à l'article 29 des *Règles sur les brevets* liées à de telles procédures respectent également l'article 42 du PCT.

13.07.02 Exigences de l'article 89 des *Règles*

Les exigences de l'article 89 des *Règles* concernent la fourniture de copies certifiées de documents de priorité. Ce sujet est couvert en détail au chapitre 15 du présent recueil.

13.07.03 Exigences de l'article 104.1 des *Règles*

Les exigences de l'article 104.1 des *Règles* concernent l'inclusion dans la description de la date de dépôt de matières biologiques. Ce sujet est couvert en détail au chapitre 17 du présent recueil.

13.07.04 Retrait d'un rapport d'examen

Un rapport d'examen peut être retiré s'il est établi que le contenu de la demande de l'examinateur est inapplicable ou inutile.

C'est le cas, par exemple, lorsque le rapport d'examen et une modification du demandeur se croisent par la poste et que le rapport d'examen n'est alors plus pertinent.

Dans le cas où le rapport d'examen doit être retiré, l'examinateur en avise l'équipe de soutien à l'examen, qui annulera le rapport, supprimera le délai prescrit et informera le demandeur par écrit du retrait du rapport. L'examinateur peut également informer le demandeur par téléphone que le rapport a été retiré.

13.08 Modification de la demande

Juin 2015

L'article 38.2 de la *Loi sur les brevets* stipule que le mémoire descriptif et les dessins d'une demande peuvent être modifiés avant la délivrance du brevet, pourvu que la modification n'ajoute pas d'éléments qui ne peuvent raisonnablement s'inférer du mémoire descriptif ou des dessins faisant partie de la demande originale, sauf s'il est mentionné dans le mémoire qu'il s'agit d'une invention antérieure.

Lorsqu'une demande est acceptée, la capacité de modifier cette demande est limitée. Les modifications des demandes de brevet sont traitées au chapitre 19 du présent recueil.

13.09 Décision finale

Juin 2015

En cours d'examen, un examinateur et un demandeur peuvent en venir à une impasse concernant certaines irrégularités perçues dans la demande. Dans ce cas, l'examinateur peut, conformément au paragraphe 30(4) des *Règles sur les brevets*, refuser la demande dans le cadre d'une décision finale, lorsqu'il y a des motifs raisonnables de croire que la demande n'est pas conforme à la *Loi sur les brevets* et aux *Règles sur les brevets*.

Les pratiques liées aux décisions finales sont couvertes au chapitre 21 du présent recueil.

13.10 Rejet de la demande de brevet

Juin 2015

L'article 40 de la *Loi sur les brevets* prévoit que chaque fois que le commissaire s'est assuré que le demandeur n'est pas fondé en droit à obtenir 'un brevet, il rejette la demande. En règle générale, un tel refus ne se produit pas, à moins que l'examinateur ait refusé la demande lors d'une décision finale, conformément au paragraphe 30(4) de la *Loi sur les brevets* et que la Commission d'appel des brevets et le commissaire aux brevets aient examiné la demande refusée.

Vous trouverez plus d'information sur le refus d'une demande de brevet au chapitre 21 du présent recueil.

13.11 Acceptation et avis d'acceptation

Juin 2015

Lorsqu'un examinateur croit qu'une demande est conforme aux exigences de la *Loi sur les brevets* et des *Règles sur les brevets*, la demande sera approuvée aux fins d'acceptation. Conformément aux paragraphes 30(1) et 30(5) des *Règles sur les brevets*, le commissaire avisera alors le demandeur que la demande a été jugée acceptable.[22] Cette notification prend la forme d'un avis d'acceptation exigeant le paiement des frais finaux applicables précisés à l'article 6 de l'annexe II des *Règles sur les brevets* dans un délai de six mois.

Le paragraphe 30(6.2) des *Règles sur les brevets* stipule que si, au terme de sa révision d'une demande refusée par un examinateur en vertu du paragraphe 30(4) de la *Loi sur les brevets* (c.-à-d., après une décision finale), le commissaire conclut que le refus est injustifié, le commissaire avise le demandeur que la demande a été jugée acceptable.

Le paragraphe 30(6.3) des *Règles sur les brevets* stipule que si, au terme de sa révision d'une demande refusée par un examinateur en vertu du paragraphe 30(4) de la *Loi sur les brevets* (c.-à-d., après une décision finale), le commissaire conclut que la demande n'est pas conforme à la *Loi sur les brevets* ou aux *Règles sur les brevets*, mais que des modifications déterminées sont nécessaires, le commissaire doit aviser le demandeur que les modifications déterminées doivent être apportées dans un délai de trois mois. Si le demandeur se conforme à cet avis, le commissaire doit aviser le demandeur que la demande a été jugée acceptable.

La demande est « acceptée » à la date d'envoi de l'avis d'acceptation. Une fois la demande acceptée, le processus de traitement de la demande par l'examinateur est officiellement terminé. Dans certaines situations, une modification après acceptation peut être possible; voir le chapitre 19 du présent recueil pour plus d'information à ce sujet.

Le défaut de paiement de la taxe finale entraîne l'abandon de la demande en vertu de l'alinéa 73(1)*f*) de la *Loi sur les brevets*. La demande qui est rétablie après un abandon motivé par le défaut de paiement de la taxe finale peut être modifiée, et peut faire l'objet d'une recherche et d'un examen supplémentaire. En cas d'abandon de la demande pour défaut de paiement de la taxe finale, l'alinéa 30(10)(*a*) des *Règles sur les brevets* prévoit qu'au moment du rétablissement de la demande, l'avis d'acceptation initial est réputé n'avoir jamais été envoyé. Selon l'alinéa 30(10)(*b*) des *Règles sur les brevets*, le nouvel avis d'acceptation ne demande pas le paiement de la taxe finale à moins que la taxe finale versée pour donner effet au rétablissement ait été remboursée ou si elle n'était pas suffisante.

En vertu de l'alinéa 4(10)(*b*) des *Règles sur les brevets*, la taxe finale peut être remboursée si la demande de remboursement est reçue avant le début des préparatifs techniques de la délivrance du brevet.[23]

13.12 Retrait d'acceptation

Juin 2015

Le paragraphe 30(7) des *Règles sur les brevets* prévoit que lorsque, après l'envoi d'un avis d'acceptation, mais avant la délivrance d'un brevet, le commissaire a des motifs raisonnables de croire que la demande n'est pas conforme à la *Loi sur les brevets* et aux *Règles sur les brevets*, il doit en aviser le demandeur, retirer l'avis d'acceptation, rembourser la taxe finale, si elle a été versée, et renvoyer la demande à l'examinateur pour qu'il en poursuive l'examen.

Une demande peut faire l'objet d'un retrait d'acceptation, par exemple, compte tenu d'antériorités relevées dans une protestation ou lors du dépôt d'un dossier d'antériorité fait en vertu de l'article 34.1 de la *Loi sur les brevets*.

Dans de tels cas, l'avis d'acceptation est réputé ne jamais avoir été envoyé, la taxe finale (le cas échéant) est réputée ne jamais avoir été payée et les dispositions des articles 32 et 33 des *Règles sur les brevets* ne s'appliquent pas.

13.13 Délivrance d'un brevet

Juin 2015

Sur paiement de la taxe finale visée à la section 13.11, le Bureau des brevets traite la demande d'octroi de brevet et délivre généralement le brevet un mardi, environ neuf semaines après le paiement de la taxe finale. Le brevet est délivré au nom du ou des inventeurs ou de leurs représentants légaux, en fonction de la documentation appropriée, notamment des cessions qui doivent être reçues au plus tard le jour du versement de la taxe finale.

Notes de fin du chapitre 13

[1] Les demandes sont attribuées à un examinateur qui travaille dans le domaine auquel appartient l'invention revendiquée et sont examinées dans l'ordre chronologique des dates de requêtes d'examen.

[2] *Canada (procureur général) c. Amazon.com Inc.*, 2011 CAF 328 [*Amazon* CAF] au paragraphe 43

[3] L'interprétation téléologique est réalisée par la cour pour déterminer objectivement ce que la personne versée dans l'art, à la date de publication de la demande de brevet et en se basant sur les mots ou expressions particuliers qui sont utilisés dans la revendication, aurait compris que le demandeur avait l'intention de protéger pour l'invention divulguée (voir *Free World Trust c. Électro Santé Inc.*, 2000 CSC 66 au paragraphe 50 et *Whirlpool Corp. c. Camco Inc.*, 2000 CSC 67 au paragraphe 48).

Free World Trust et *Whirlpool* continue de guider les tribunaux, avec l'aide de témoignages d'experts et de contre-interrogatoires, dans l'interprétation de la revendication conformément aux principes d'interprétation téléologique qui y sont décrits. (Pour une énumération des principes, voir *Free World Trust* au paragraphe 31).

Toutefois, *Whirlpool* portait sur une action en invalidation qui ne s'adressait pas aux « examinateurs de brevets appelés à déterminer, s'il y a lieu, d'accorder une demande de brevet » (voir *Genencor International Inc. c. Canada (commissaire aux brevets),* 2008 CF 608 [*Genencor*] aux paragraphes 62 et 70).

Il faut reconnaître que le texte des revendications de brevet interprétées par les juges est fixe, qu'il découle d'une négociation avec le Bureau des brevets, qu'il a été « accepté par le commissaire aux brevets comme étant une déclaration appropriée d'un monopole qui peut provenir à juste titre de l'invention divulguée dans le mémoire descriptif », (voir *Whirlpool* au paragraphe 49) et qu'il bénéficie de la présomption de validité prévue au paragraphe 43(2) de la *Loi sur les brevets*. En revanche, lors de l'examen d'une demande, le texte de la revendication peut différer de celui proposé par le demandeur au départ, pour un certain nombre de raisons (voir *Genencor* aux paragraphes 62 et 70 et *Amazon* CAF au paragraphe 73).

[4] *Free World Trust c. Électro Santé Inc.*, 2000 CSC 66 au paragraphe 50; *Whirlpool Corp. c. Camco Inc.*, 2000 CSC 67 au paragraphe 48

[5] *Whirlpool Corp. c. Camco Inc.*, 2000 CSC 67 aux paragraphes 49(f)(g), 52 et 53

[6] *Free World Trust c. Électro Santé Inc.*, (supra, note 4) au paragraphe 51

[7] *Amazon CAF* (supra, note 2) au paragraphe 73

[8] *Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Ltd.*, 2002 CSC 77 au paragraphe 37; la Cour suprême dans *Teva Canada Ltd. c. Pfizer Canada Inc.*, 2012 CSC 60 au paragraphe 32 réitère ce point et parle de l'importance de conférer des brevets pour faire avancer la science et la technologie.

[9] *AstraZeneca Canada Inc. c. Apotex Inc.*, 2010 CF 714 au paragraphe 33; *Wenzel Downhole Tools Ltd. c National-Oilwell Canada Ltd.*, 2011 CF 1323 au paragraphe 61; *Jay-Lor International Inc. c. Penta Farm Systems Ltd.*, 2007 CF 358 au paragraphe 55; *Sanofi-Aventis Canada Inc. c. Apotex*, 2009 CF 676 au paragraphe 128; *Merck & Co. Inc. c. Apotex Inc.*, 2010 CF 1265 au paragraphe 86

[10] *Amazon CAF* (supra, note 2) au paragraphe 43

[11] *Amazon* CAF (supra, note 2) au paragraphe 42. Il est également stipulé que l'examinateur doit être « attentif à la possibilité qu'une revendication du brevet puisse être exprimée dans un langage qui soit trompeur, de manière délibérée ou par inadvertance », reconnaissant ainsi que, « par exemple, ce qui à première vue semble être la revendication d'une "réalisation" ou d'un "procédé" peut, dans le cadre d'une interprétation appropriée, constituer la revendication d'une formule mathématique et, par conséquent, ne pas constituer un objet brevetable » *(voir Amazon* CAF au paragraphe 44).

[12] *Free World Trust* (supra, note 4) au paragraphe 58

[13] *Free World Trust* (supra, note 4) au paragraphe 55

[14] *Amazon CAF* (supra, note 2) aux paragraphes 59 à 63; suivant le raisonnement de la cour, l'existence d'un mode de réalisation pratique ne signifie pas automatiquement que les éléments du mode de réalisation sont des éléments essentiels à l'invention.

[15] *Free World Trust* (supra, note 4) au paragraphe 52

[16] *Halford c. Seed Hawk Inc.*, 2006 CAF 275 au paragraphe 14

[17] Le bureau ne juge pas le « [TRADUCTION] tort causé par soi-même » pertinent lors de l'examen.

[18] Les examinateurs doivent se rappeler que dans ce contexte, il ne faut pas confondre la détermination de plusieurs problèmes et solutions à l'intérieur d'une seule revendication avec l'absence d'unité de l'invention au sens de l'article 36 des *Règles sur les brevets* (qui insiste sur le fait que les objets définis par les revendications doivent être liés par un seul concept inventif général).

[19] *Re Demande de brevet de Prince Corp.*, 1982, 2 C.P.R. (3d) 223 (CD 942); et *Shmuel Hershkovitz c. Tyco Safety Products Canada Ltd.*, 2009 CF 256 au paragraphe 148

[20] La « date de revendication » d'une revendication dans une demande ou un brevet est la date de dépôt de la demande au Canada, à moins qu'il y ait une priorité revendiquée. Dans ce dernier cas, la date de revendication est la date de dépôt de la première demande de priorité qui appuie l'objet de la revendication.

[21] Les recherches qu'effectuent les examinateurs canadiens dans le cadre des obligations de l'OPIC en qualité d'Administration chargée de la recherche internationale sont régies par les prescriptions du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) et ne sont pas visées par la présente section du recueil.

[22] Le paragraphe 30(1) s'applique dans le cas où une décision finale n'a pas été communiquée et le paragraphe 30(5), dans le cas où la demande est jugée acceptable au terme d'une réponse à une décision finale.

[23] Cela fait référence à une taxe finale versée par le correspondant autorisé à l'égard d'une demande qui a été acceptée.

Chapitre 14
Unité de l'invention

14.01 Portée du présent chapitre

La *Loi sur les brevets* et les *Règles sur les brevets* s'inspirent en partie de la simple prémisse *un brevet pour une invention*[1]. Le concept d'unité de l'invention se rapporte à l'exigence selon laquelle une demande ne doit revendiquer *qu'une seule invention*. Cette exigence vise en partie à faire en sorte que les taxes payées par les demandeurs le soient équitablement pour chaque invention.

L'exigence voulant qu'un brevet ne comporte *qu'une seule invention* permet également de donner une certaine clarté au régime des brevets en restreignant la portée de chaque brevet. Un mémoire descriptif visant une seule invention est plus clair et plus facile à comprendre que s'il cherche à en décrire et en définir plusieurs.

Le présent chapitre traite de l'unité de l'invention sous deux angles différents. Il porte, dans un premier temps, sur l'évaluation par l'examinateur de la question de savoir, pour les besoins de l'examen, si une demande revendique plus d'une invention, et sur la procédure à suivre lorsque tel est le cas. Il aborde, dans un deuxième temps, le cadre et les exigences à respecter pour le dépôt d'une demande complémentaire en vue de protéger une invention autre que celle à laquelle se restreignent les revendications de la demande parent[2]. Le terme « parent » sert à désigner une demande qui décrit plus d'une invention et qui a servi de base au dépôt d'une autre demande (une demande « complémentaire ») visant à protéger une autre invention que celle principalement revendiquée dans la demande parent.

Il est à noter que tout au long du présent chapitre le terme « invention » sert à désigner un objet qui, selon le demandeur, constitue une invention (une « invention présumée »). Lorsque, dans le cadre de l'appréciation de l'unité de l'invention, l'examinateur décèle une pluralité d'inventions dans un ensemble de revendications, cela ne signifie pas pour autant que chacune des multiples inventions ainsi décelées a fait l'objet d'une évaluation visant à déterminer sa brevetabilité.

14.02 Unité de l'invention

Le cadre fondamental qui régit la notion d'unité de l'invention est l'article 36 de la *Loi sur les brevets*, qui prévoit ce qui suit :

> *(1) Un brevet ne peut être accordé que pour une seule invention, mais dans une instance ou autre procédure, un brevet ne peut être tenu pour invalide du seul fait qu'il a été accordé pour plus d'une invention.*

L'unité de l'invention est considérée comme étant « essentiellement une question de procédure »[3], car elle ne soulève pas en soi de questions relatives à la validité. L'article 36 de la *Loi sur les brevets* comprend également des dispositions prévoyant que les revendications doivent se restreindre à *une seule invention* et que toutes les inventions additionnelles décrites (ou décrites et revendiquées, selon le cas) peuvent être protégées par le dépôt de demandes distinctes. Ainsi,

> *(2) Si une demande décrit plus d'une invention, le demandeur peut restreindre ses revendications à une seule invention, toute autre invention divulguée pouvant faire l'objet d'une demande complémentaire, si celle-ci est déposée avant la délivrance d'un brevet sur la demande originale.*

et,

> *(2.1) Si une demande décrit et revendique plus d'une invention, le demandeur doit, selon les instructions du commissaire, restreindre ses revendications à une seule invention, toute autre invention divulguée pouvant faire l'objet d'une demande complémentaire, si celle-ci est déposée avant la délivrance d'un brevet sur la demande originale.*

Comme il est indiqué dans les sections qui suivent, il importe d'aborder le concept d'unité de l'invention en gardant à l'esprit son contexte et son objet juridiques, et de ne pas le confondre avec la question de savoir si une invention est « identique » ou non à une autre qu'il convient de se poser aux fins de l'appréciation de la nouveauté ou du double brevet et lors des procédures de redélivrance.

14.03 Sens d'« une seule invention »

En ce qui concerne l'interprétation de l'article 36 de la *Loi sur les brevets*, le terme « invention » dans l'expression « une seule invention » doit être considéré au sens large. L'interprétation large du terme « invention » à l'article 36 de la *Loi sur les brevets* est reprise à l'article 36 des *Règles sur les brevets*, qui prévoit ce qui suit :

> *Pour l'application de l'article 36 de la Loi ou de la Loi dans sa version antérieure au 1er octobre 1989, la demande ne revendique pas plus d'une invention si les objets définis par les revendications sont liés entre eux de telle sorte qu'ils ne forment qu'un seul concept inventif général.*

Interprétant la portée de l'article 36 de la *Loi sur les brevets*, les tribunaux ont donné au terme « invention » un sens différent de celui donné à l'article 2 de la *Loi sur les brevets*[4]. Les tribunaux ont ainsi considéré que des revendications à l'égard d'un objet lié à différentes catégories d'invention constituaient « des aspects d'une seule invention ». Une interprétation large similaire du sens d'« invention » a été donnée par les tribunaux à l'égard d'autres dispositions de la Loi[5]. Les tribunaux ont clairement considéré que l'intention du législateur à l'article 36 de la *Loi sur les brevets* n'est pas respectée si l'on interprète l'expression « une seule invention » en donnant au terme « invention » la définition que lui donne l'article 2 de la *Loi sur les brevets*. Ainsi, l'article 36 de la *Loi sur les brevets* ne doit pas être interprété comme signifiant que *si une demande (la « demande originale ») décrit et revendique plus d'une réalisation, d'un procédé, d'une machine, d'une fabrication ou d'une composition de matières présentant le caractère de la nouveauté et de l'utilité [...], le demandeur doit [...] restreindre ses revendications à une seule invention [...].*

Par conséquent, comme le prévoit l'article 36 des *Règles sur les brevets*, une demande ne sera pas considérée comme revendiquant plus d'une invention si les objets définis par les revendications sont liés entre eux de telle sorte qu'ils ne forment qu'un seul concept inventif général.

14.04 Conformité de la norme canadienne en matière d'unité avec la norme du PCT

Un des objectifs de la révision de 1996 de la *Loi sur les brevets* et des *Règles sur les brevets* était de rendre le cadre régissant les brevets au Canada conforme au *Traité de coopération en matière de brevets* (PCT)[6].

On s'en rend compte aisément en comparant le libellé de l'article 36 des *Règles sur les brevets* avec celui de la règle 13.1 du *Règlement d'exécution du PCT*, qui prévoit ce qui suit :

> *La demande internationale ne peut porter que sur une invention ou sur une pluralité d'inventions liées entre elles de telle sorte qu'elles ne forment qu'un seul concept inventif général (« exigence d'unité de l'invention »).*

L'expression « une seule invention » figurant à l'article 36 de la *Loi sur les brevets*, interprétée dans son plein contexte et au vu de l'article 36 des *Règles sur les brevets* (comme l'explique la section 14.03), signifie « une invention ou [...] une pluralité d'inventions liées entre elles de telle sorte qu'elles ne forment qu'un seul concept inventif général », au sens de la règle 13.1 du *Règlement d'exécution du PCT*.

Il en résulte que l'exigence canadienne en matière d'unité de l'invention n'est « ni différente ni supplémentaire » par rapport à celle prévue dans le *Traité de coopération*

en matière de brevets. Le signalement d'un défaut découlant de la non-conformité aux exigences de l'article 36 de la *Loi sur les brevets* ne contrevient pas au paragraphe 27(1) du PCT[7].

14.05 Concept inventif général

La question de savoir s'il y a unité de l'invention dans un ensemble donné de revendications équivaut à déterminer, au regard du mémoire descriptif dans son ensemble, s'il existe « un seul concept inventif général » reliant les revendications[8].

Le concept inventif peut être cerné en appréciant l'objet de l'invention. L'invention revendiquée devrait offrir une solution à un problème pratique, et les revendications qui définissent cette solution ou les améliorations apportés à cette solution (ou son mode de mise en œuvre ou de fabrication, selon le cas) devraient pouvoir toutes être liées à un seul concept inventif. En général, un ensemble de revendications repose sur un concept inventif général commun si toutes les revendications comprises dans l'ensemble ont en commun la même combinaison d'éléments nouveaux et non évidents, à condition que les éléments en question soient ceux nécessaires à la mise en œuvre adéquate de l'invention dans ses aspects les plus larges.

Le concept inventif est lié à la façon d'obtenir un résultat (c'est-à-dire aux aspects inventifs d'une solution pratique à un problème), et non simplement à l'idée d'obtenir le résultat en soi. La norme à considérer est celle de l'unité de l'invention (c'est-à-dire l'unité entre les solutions à un problème), et non celle de « l'unité du résultat ». Des moyens mutuellement non évidents (formes pratiques) d'obtenir un résultat donné ne reposent généralement pas sur un seul concept inventif général.

Le PCT exprime le concept de manière similaire à la règle 13.2 du *Règlement d'exécution du PCT*, qui prévoit ce qui suit :

> *Lorsqu'une pluralité d'inventions est revendiquée dans la même demande internationale, l'exigence d'unité de l'invention visée par la règle 13.1 n'est observée que s'il existe entre ces inventions une relation technique portant sur un ou plusieurs éléments techniques particuliers identiques ou correspondants. L'expression « éléments techniques particuliers » s'entend des éléments techniques qui déterminent une contribution de chacune des inventions revendiquées, considérée comme un tout, par rapport à l'état de la technique.*

L'expression « éléments techniques particuliers » utilisée dans le *Règlement d'exécution du PCT* s'entend des éléments nouveaux et non évidents des revendications qui rendent possible la mise en œuvre adéquate de l'invention.

14.06 Évaluations *a priori* et *a posteriori*

Les revendications qui ont en commun un ensemble d'éléments nouveaux et non évidents [comme il est indiqué à la section 14.05] respectent l'exigence d'unité de l'invention.

L'exigence d'unité de l'invention comporte donc deux aspects distincts qu'il convient d'examiner séparément : 1) la présence nécessaire d'un ensemble commun d'éléments à toutes les revendications, et 2) l'exigence que l'ensemble commun d'éléments soit nouveau et non évident (c'est-à-dire inventif) par rapport à l'art antérieur.

Le premier aspect peut être évalué sans égard à l'état de la technique (évaluation *a priori* de l'unité de l'invention), alors que le deuxième exige la prise en compte de l'état de la technique (évaluation *a posteriori*). L'absence d'unité de l'invention est toujours une irrégularité, qu'elle soit décelée *a priori* ou *a posteriori*.

Pour déterminer s'il y a unité de l'invention, on commence généralement par déceler la revendication qui comporte le moins d'éléments, pour ensuite vérifier si ces mêmes éléments se retrouvent dans toutes les autres revendications indépendantes. Les revendications peuvent sembler présenter une absence d'unité de l'invention *a priori* lorsqu'aucune revendication ne définit uniquement ces éléments communs à toutes les revendications. Néanmoins, l'absence d'une telle revendication n'est pas déterminante, car rien n'exige qu'il y ait une revendication plus étendue que toutes les autres, ou qu'il n'y ait qu'une seule revendication indépendante dans chaque catégorie d'*invention* [voir la section 14.08.02 pour d'autres directives sur ce point].

Pour déterminer s'il y a présence d'un ensemble commun d'éléments, il faut garder à l'esprit le libellé de la règle 13.2 du *Règlement d'exécution du PCT* – c'est-à-dire que les revendications doivent inclure des « éléments techniques particuliers identiques ou correspondants ». La notion d'éléments « correspondants » signifie qu'il peut y avoir unité de l'invention pour deux revendications même si elles n'ont pas en commun un ensemble d'éléments précisément identiques, mais plutôt des éléments équivalents dont les rôles correspondent dans le contexte de l'invention[9].

Tout élément d'art antérieur pertinent pour la détermination de la question de l'antériorité ou de l'évidence en vertu des articles 28.2 ou 28.3 de la *Loi sur les brevets* peut être pris en considération pour déterminer s'il y a unité de l'invention [voir le chapitre 15 du présent recueil].

Exemple 1 :

[Cet exemple illustre une analyse *a priori*.]

Une demande divulgue une peinture contenant la substance X, qui inhibe la formation de rouille, un procédé d'application de ladite peinture contenant la substance X et un agencement d'électrodes A servant à l'application de la peinture. L'agencement d'électrodes est utile pour l'application de peinture en général et il n'est pas requis pour appliquer la peinture contenant la substance X (les avantages fournis par la présence de la substance X n'ont aucun lien avec le mode d'application de la peinture)[10].

Revendications :

1. Une peinture contenant une substance anti-rouille X.

2. Un appareil destiné à charger électrostatiquement des particules pulvérisées et constitué de l'agencement d'électrodes A.

3. Un appareil destiné à charger électrostatiquement des particules pulvérisées et constitué de l'agencement d'électrodes A, où ledit appareil est destiné à appliquer la peinture de la revendication 1.

4. Un procédé destiné à appliquer une peinture sur un article, ledit procédé comportant les étapes suivantes :
i) pulvériser la peinture de la revendication 1 au moyen d'air comprimé;
ii) charger électrostatiquement la peinture vaporisée au moyen d'un agencement d'électrodes A;
iii) projeter la peinture en direction de l'article à peinturer.

Analyse : L'évaluation *a priori* des revendications révèle deux inventions présumées : la peinture contenant la substance X et l'appareil comportant l'agencement d'électrodes A. L'élément technique particulier de la revendication 1 est la substance X. L'élément technique particulier de la revendication 2 est l'agencement d'électrodes A. Il n'y a aucun lien de coopération entre la substance X et l'agencement d'électrodes A. La revendication 4 inclut les éléments techniques des revendications 1 et 2. La revendication 3 mentionne les éléments techniques des revendications 1 et 2, mais il faut déterminer si la mention de la peinture de la revendication 1 implique une limitation pratique à la structure de l'appareil. Si l'appareil de la revendication 2 peut servir à appliquer la peinture de la revendication 1 (comme cela semble être le cas, compte tenu de la revendication 4), alors la revendication 3 définit le même appareil que la revendication 2 et présente une absence d'unité de l'invention avec la revendication 1 malgré la mention de celle-ci.

Il y a absence d'unité *a priori* entre les revendications 1 et 2, puisque les deux revendications ne comportent pas un élément technique commun. Il y a toutefois unité de l'invention entre les revendications 1 et 4 (sur la base de la peinture comprenant la substance X) et entre les revendications 2, 3 et 4 (sur la base de l'agencement d'électrodes A).

Il est à noter que bien que la revendication 4 puisse être incluse dans une demande avec la revendication 1 ou la revendication 2, son maintien dans la demande parent et son incorporation dans une demande complémentaire entraîneraient un double brevet. Par conséquent, l'objet de la revendication 4 peut être inclus dans les revendications de la demande parent ou de la demande complémentaire, mais non dans les deux.

Exemple 2 :

[Cet exemple illustre une analyse *a posteriori*.]

La demande décrit un écran d'ordinateur comprenant les éléments A et B et divulgue également que les éléments additionnels C et D apportent, respectivement, des avantages particuliers.

Une recherche d'antériorités révèle le document D1, qui divulgue un écran d'ordinateur comprenant les éléments A et B.

Revendications :

1. Un écran d'ordinateur comprenant les éléments A et B.

2. Un écran d'ordinateur selon la revendication 1, qui comprend également l'élément C.

3. Un écran d'ordinateur selon la revendication 1, qui comprend également l'élément D.

Analyse : Les revendications respectent l'exigence d'unité de l'invention selon une appréciation *a priori*, puisque les éléments A et B sont communs à chaque revendication. Au vu de D1, cependant, ces éléments ne constituent pas un concept inventif général reliant les revendications. Dans la mesure où les éléments C et D ont chacun été divulgués dans la demande sur la base de leurs avantages particuliers mutuellement non évidents, les revendications 2 et 3 visent des inventions distinctes, ce qui dénote une absence d'unité de l'invention *a posteriori*.

Si, d'autre part, il appert clairement à l'examinateur, au vu de la description et/ou de l'art antérieur, que les éléments C et D ne fournissent pas de solutions inventives à des problèmes pratiques qui se posent dans le domaine (et conséquemment ne sont pas le

résultat d'une autre invention par rapport à l'objet de la revendication 1), de sorte que D1 antériorise ou rend évidentes les revendications 2 et 3, seules les irrégularités qui en découlent suivant les articles 28.2 ou 28.3 de la *Loi sur les brevets* devraient être signalées. Aucun défaut selon l'article 36 de la *Loi sur les brevets* ne devrait alors être signalé, même si l'examinateur a pu entrevoir la possibilité qu'il existe une absence d'unité une fois les irrégularités liées à l'art antérieur corrigées [voir la section 14.07.03].

14.07 Examen de l'unité de l'invention

Selon l'interprétation du Bureau, le paragraphe 36(1) de la *Loi sur les brevets* vise à faire en sorte que lorsqu'une demande décrit et revendique plus d'une invention, les revendications doivent être modifiées de manière à ne définir qu'une seule invention. Lors d'une absence d'unité parmi les revendications, on considère que la demande n'est pas conforme au paragraphe 36(1) de la *Loi sur les brevets*, on avise le demandeur de l'irrégularité et on lui demande de la corriger ou de présenter des arguments expliquant en quoi les revendications sont conformes à l'article 36 de la *Loi sur les brevets*. Cet avis est compris dans le rapport de l'examinateur envoyé en vertu du paragraphe 30(2) des *Règles sur les brevets*.

Puisque l'examinateur ne peut pas déterminer avec certitude, lorsqu'une absence d'unité a été décelée, quelle invention le demandeur choisira de maintenir dans les revendications, un rapport signalant la non-conformité à l'article 36 de la *Loi sur les brevets* se limitera à signaler cette seule irrégularité. Il s'agit d'une exception à l'exigence habituelle voulant qu'une demande présentée en vertu du paragraphe 30(2) des *Règles sur les brevets* suive un examen exhaustif [voir la section 13.05 du présent recueil]. Dans ce sens, la question de l'unité de l'invention peut être considérée comme une question de procédure devant être résolue séparément de l'examen de fond de la demande.

Lorsque le demandeur répond à une demande signalant l'absence d'unité en modifiant les revendications de manière à éliminer cette irrégularité, cela détermine, pour cette demande, la *seule invention* visée au paragraphe 36(2) de la *Loi sur les brevets* [voir la section 14.03]. Par conséquent, *toute autre invention divulguée peut faire l'objet d'une demande complémentaire*. Le Bureau est d'avis que, suivant le paragraphe 36(2) de la *Loi sur les brevets*, les revendications de la demande originale [voir la section 14.11] en cours d'examen ne peuvent plus dès lors viser l'objet de *quelqu'autre invention divulguée*. Dans sa réponse au rapport d'un examinateur signalant une absence d'unité, le demandeur a effectivement le droit de choisir, une seule fois, *la seule invention* qui fera l'objet d'un examen pour une demande donnée.

Les revendications découlant de modifications apportées après ce choix pourront généralement être incluses dans la demande s'il appert qu'elles auraient présenté une

unité de l'invention avec les revendications de *la seule invention* choisie par le demandeur.

Pour éviter de prolonger le débat sur la question de l'unité de l'invention, lorsqu'un examinateur considère que les revendications ne satisfont pas à l'exigence d'unité de l'invention et que le demandeur refuse de les restreindre à une seule invention, l'examinateur peut renvoyer la demande au commissaire aux brevets pour qu'il tranche la question. En règle générale, ce renvoi ne se produira pas avant que l'examinateur ait avisé le demandeur de l'irrégularité dans au moins deux rapports.

Ce renvoi ne prendra pas la forme d'une décision finale, pour les raisons suivantes :

a) si le demandeur restreint les revendications à *une seule invention* en réponse à une décision finale, le paragraphe 30(5) des *Règles sur les brevets* exige de l'examinateur qu'il annule le refus; cela donne généralement lieu à l'acceptation de la demande, mais lorsqu'il y a absence d'unité de l'invention, les revendications n'auront pas nécessairement été toutes examinées en détail; et

b) si le commissaire conclut après la révision en vertu du paragraphe 30(6) des *Règles sur les brevets* que la demande n'est pas conforme au paragraphe 36(1) de la *Loi sur les brevets*, aucune autre modification de la demande n'est possible suivant l'article 31 des *Règles sur les brevets*.

Lorsque la révision de la demande [voir la section 14.07.06] mène à la conclusion que la demande est conforme à l'article 36 de la *Loi sur les brevets*, l'examinateur reprend le traitement de la demande et examine toutes les revendications au dossier.

Lorsque le commissaire, après révision, a des motifs de croire que la demande n'est pas conforme à l'article 36 de la *Loi sur les brevets*, une lettre est alors envoyée au demandeur lui indiquant que les revendications doivent se limiter à *une seule invention*. Cet avis d'instructions sera expédié en vertu du paragraphe 36(2.1) de la *Loi sur les brevets*, et il ne s'agit pas d'une demande en vertu de l'article 30 des *Règles sur les brevets*.

Lorsque les modifications apportées par le demandeur en réponse à la lettre rendent la demande conforme à l'article 36 de la *Loi sur les brevets*, l'examen de la demande se poursuit. Si les modifications apportées par le demandeur en réponse à la lettre ne parviennent pas à convaincre le commissaire que la demande est conforme à l'article 36 de la *Loi sur les brevets*, la demande peut être rejetée en vertu de l'article 40 de la *Loi sur les brevets*.

14.07.01 Contenu du rapport

Dès qu'un rapport écrit fait état d'une irrégularité concernant l'unité de l'invention, il faut y inclure une indication quant à la portée de la recherche et de l'examen effectués relativement à l'ensemble de la demande.

Comme il est indiqué à la section 14.07, un rapport faisant état d'une absence d'unité de l'invention peut se limiter à cette seule irrégularité. Cela est généralement le cas lorsque l'absence d'unité est décelée au début du traitement de la demande. Lorsque l'absence d'unité est repérée plus tard au cours du processus, les faits peuvent être tels qu'il est plus efficace de signaler cette irrégularité en parallèle à un examen exhaustif de certaines ou de toutes les revendications, plutôt que d'interrompre l'examen de fond pour traiter de cette seule irrégularité.

Même lorsque l'absence d'unité est décelée au début du traitement de la demande, si l'examinateur pense savoir (par exemple, au vu des brevets correspondants délivrés dans d'autres juridictions) quel sera le groupe de revendications que le demandeur choisira, il peut inclure toutes les irrégularités associées à ces revendications dans son rapport. Le choix de l'examinateur ne remplace pas le droit du demandeur de faire lui-même ce choix, une seule fois [voir la section 14.07]. Si le demandeur choisit de poursuivre avec un groupe de revendications différent de celui que l'examinateur a choisi d'examiner, le traitement se poursuit sur la base des revendications choisies par le demandeur.

Lorsque la demande comporte des irrégularités qui affectent l'appréciation de l'unité de l'invention, l'examinateur peut se référer à ces irrégularités en plus ou au lieu de l'irrégularité liée à l'absence d'unité et il devrait expliquer comment les autres irrégularités influent sur l'appréciation de l'unité de l'invention, ou vice-versa. Les irrégularités liées au manque de clarté des revendications, ou à des éléments d'art antérieur qui font conclure *a posteriori* à l'absence d'unité, sont représentatives des types d'irrégularités additionnelles dont la résolution peut avoir une incidence sur l'appréciation. Pour éviter toute confusion quant à la réponse que le demandeur doit fournir, il peut être préférable de signaler de manière informelle ces irrégularités (c'est-à-dire dans le préambule du rapport, ou en indiquant par ailleurs expressément que le défaut n'est pas officiellement signalé), à seule fin d'expliquer l'incidence qu'elles ont eue sur l'appréciation de l'unité de l'invention.

14.07.02 Expliquer une irrégularité pour absence d'unité

Un rapport signalant l'absence d'unité de l'invention devrait expliquer ce sur quoi s'appuie la conclusion de manière à permettre au demandeur de décider si il veut et comment restreindre ou diviser ses revendications pour la poursuite de l'examen. Cette explication devrait faire état de ce que l'examinateur considère être les différentes

inventions distinctes et fournir assez de détails pour que le demandeur puisse comprendre pourquoi les différentes inventions ne reposent pas sur un seul concept inventif général. Lorsque l'irrégularité est décelée *a posteriori*, les antériorités qui ont mené à cette conclusion devraient être citées dans le rapport et une explication de l'importance que revêtent chacun des documents d'antériorité devrait être fournie.

Dans toute la mesure du possible, chacune des inventions relevées devrait être reliée aux revendications dans lesquelles elles sont définies, de manière à ce que le demandeur puisse regrouper ses revendications par groupes afin qu'elles puissent être considérées par le Bureau comme reposant sur un seul concept inventif général. En règle générale, il faudra procéder de la sorte dans tous les cas, sauf si la tentative de relier chaque invention à une ou plusieurs revendications précises a pour seul effet d'introduire un manque de clarté dans l'explication de l'irrégularité. Sauf exceptions, l'examinateur établira des groupes de revendications considérés comme visant *une seule invention*. En créant ces groupes, l'examinateur doit indiquer clairement à quel groupe chaque revendication indépendante appartient. À moins que l'examinateur n'ait donné une indication explicite concernant une revendication dépendante précise, le demandeur peut présumer qu'une revendication dépendante appartient au groupe dans lequel se trouve la revendication à laquelle elle renvoie.

Lorsqu'il y a absence d'unité parmi les variantes définies dans une seule revendication, l'examinateur doit, dans la mesure du possible, séparer les différentes inventions en groupes. Dans ce cas, à moins que l'examinateur n'en décide autrement, une revendication dépendante appartient au groupe auquel appartient la variante à laquelle elle renvoie.

En règle générale, si le demandeur restreint les revendications de la demande à un seul groupe de revendications établi par l'examinateur, la demande sera considérée conforme à l'article 36 de la *Loi sur les brevets*. Cependant, il existe des exceptions à cette règle générale, comme dans le cas où l'absence d'unité devient subséquemment apparente en raison d'antériorités découvertes après que le demandeur a choisi un groupe de revendications.

Il est à noter qu'en ce qui concerne l'identification des différentes inventions comprises dans un ensemble de revendications, le terme « invention » est employé uniquement pour des raisons de commodité, et ne suppose en aucun cas que l'objet d'une quelconque revendication est brevetable.

14.07.03 Quand signaler une irrégularité pour l'absence d'unité

En général, l'absence d'unité de l'invention devrait être signalée dans le premier rapport écrit concernant les revendications qui présentent une absence d'unité.

Dans certains cas, un examinateur peut déceler des irrégularités dans une demande qui ont une incidence sur la question de savoir si les revendications ont un manque d'unité de l'invention (par exemple, évidence, ambiguïté, absence d'utilité ou de fondement). Lorsque la réponse du demandeur concernant les autres irrégularités est pertinente à l'évaluation de l'unité, il est possible de signaler officiellement l'absence d'unité dans un rapport ultérieur. Le demandeur doit être avisé dans la mesure du possible que les autres irrégularités ont une incidence sur la question de l'unité de l'invention.

Puisque l'unité de l'invention s'apprécie au regard des revendications de la demande, l'absence d'unité peut résulter de modifications apportées aux revendications. Lorsque l'absence d'unité est introduite par le demandeur suite à une modification, l'examinateur peut signaler l'irrégularité résultante peu importe l'avancement de l'examen de la demande.

Lorsque des antériorités laissent entrevoir la possibilité d'une absence d'unité *a posteriori*, mais que certaines des revendications de la demande sont considérées par l'examinateur comme étant antériorisées ou évidentes à la lumière des antériorités citées, il peut être préférable de ne pas signaler l'absence d'unité comme irrégularité formelle avant que l'irrégularité liée à l'antériorité n'ait été corrigée par le demandeur. La réponse de ce dernier à l'irrégularité liée à l'antériorité peut améliorer la compréhension de l'examinateur concernant la question de l'unité de l'invention. L'examinateur peut attirer l'attention du demandeur, de façon informelle [voir la section 14.07.01] et selon les circonstances, sur la possible irrégularité liée à l'unité de l'invention.

Si le demandeur répond à une objection fondée sur l'antériorité en modifiant les revendications et que les revendications modifiées semblent contourner les antériorités citées, mais présenter une absence d'unité, l'examinateur peut signaler l'irrégularité liée à l'absence d'unité.

14.07.04 Répondre à une demande

Comme pour toute demande envoyée en vertu du paragraphe 30(2) des *Règles sur les brevets*, un demandeur peut répondre au signalement d'absence d'unité de l'invention en modifiant la demande (afin de la rendre conforme au paragraphe 36(1) de la *Loi sur les brevets*) ou en soumettant des arguments expliquant pourquoi il estime que la demande est déjà conforme.

Lorsque le demandeur modifie les revendications en les restreignant aux revendications appartenant à un groupe unique établi par l'examinateur, l'absence d'unité signalée dans le rapport envoyé est considérée comme ayant été corrigée à l'égard de ces revendications [voir la section 14.07.02].

Dans le cas où le demandeur convient qu'il y a absence d'unité dans les revendications, mais qu'il conteste le regroupement des revendications fait par l'examinateur, il peut répondre à la demande en établissant des groupes de revendications différents de ceux établis par l'examinateur et en choisissant un de ces groupes de revendications.

Lorsque la réponse du demandeur à la demande ne rend pas les revendications conformes à l'exigence d'unité de l'invention, un rapport additionnel signalant l'irrégularité liée à l'absence d'unité peut être envoyé.

14.07.05 Choix d'une invention

Le bureau considérera que le demandeur a choisi une invention si, à la suite d'un rapport signalant une irrégularité liée à l'absence d'unité de l'invention, le demandeur restreint les revendications à un plus petit nombre d'inventions que celles définies dans l'ensemble de revendications à l'égard de laquelle le défaut d'unité a été signalé. Il n'est pas nécessaire que le demandeur déclare expressément qu'il a « choisi l'invention du groupe A » lorsqu'il fait un choix (quoique le demandeur puisse certes le faire, par souci de clarté).

Lorsque le choix initial du demandeur restreint les revendications à une seule invention, ce choix a pour effet de définir *une seule* invention, telle qu'elle est décrite au paragraphe 36(2) de la *Loi sur les brevets* [voir la section 14.07].

Lorsque le demandeur choisit initialement plus d'un groupe de revendications établi par l'examinateur, ou des revendications appartenant à plus d'un groupe de revendications établi par l'examinateur, ou va même jusqu'à soumettre des revendications totalement nouvelles, tout autre choix rendu nécessaire (c'est-à-dire si les revendications initialement choisies présentent encore une absence d'unité de l'invention) doit être fait parmi les inventions définies dans la série de revendications initialement choisie.

14.07.06 Renvoi au commissaire aux brevets

Comme il est indiqué à la section 14.07, lorsqu'un examinateur considère que les revendications ne satisfont pas à l'exigence d'unité de l'invention et a avisé le demandeur de cette conclusion, mais que le demandeur refuse de les restreindre à une seule invention, la demande peut être renvoyée au commissaire aux brevets pour qu'il tranche la question.

La résolution des questions d'unité de l'invention devrait se faire avec efficience, car cette procédure interrompt l'examen de fond de la demande. Par conséquent, si le demandeur a été avisé de l'absence d'unité de l'invention dans au moins deux rapports, il devrait s'attendre à ce que le renvoi au commissaire puisse s'effectuer sans autre avis.

Pour assurer l'uniformité et l'équité, lorsqu'un examinateur considère qu'une demande devrait être renvoyée au commissaire, il doit d'abord la soumettre à une révision par un Conseil de révision de l'unité (CRU). Ce conseil révisera la demande afin de s'assurer que l'absence d'unité a été correctement décelée et clairement expliquée au demandeur, de sorte que ce dernier était en mesure de répondre avec succès à la demande de l'examinateur.

Lorsque le CRU considère qu'il y a unité de l'invention, l'examinateur procède à l'examen de fond de toutes les revendications au dossier.

Lorsque le CRU considère qu'il y a absence d'unité de l'invention, mais que des précisions sur la question sont nécessaires (p. ex., d'autres motifs de conclure à l'existence d'un défaut, ou des renseignements additionnels quant aux groupes de revendications acceptables), l'examinateur dresse un autre rapport tenant compte des observations du CRU.

Lorsque le CRU considère qu'il y a absence d'unité de l'invention, et que cette irrégularité a été clairement communiquée au demandeur dans un rapport d'examinateur, de sorte que le demandeur aurait pu répondre avec succès à la demande de l'examinateur, la demande est renvoyée au commissaire aux brevets pour examen.

Lorsque le commissaire l'estime indiqué, le demandeur est instruit de la nécessité de restreindre les revendications en vertu du paragraphe 36(2.1) de la *Loi sur les brevets*. Le commissaire envoie alors un avis d'instructions au demandeur.

Lorsque la réponse du demandeur à l'avis d'instructions ne convainc pas l'examinateur que la demande est conforme à l'article 36 de la *Loi sur les brevets*, la demande est transmise à la Commission d'appel des brevets pour un dernier examen. À cette étape, le processus ressemble à la révision d'une décision finale [voir le chapitre 21 du présent recueil], étant donné que la Commission d'appel des brevets peut recommander au commissaire de rejeter la demande en vertu de l'article 40 de la *Loi sur les brevets*. Conformément au paragraphe 30(6) des *Règles sur les brevets*, une demande ne peut être rejetée sans que le demandeur se voie donner la possibilité de se faire entendre.

14.08 Directives détaillées

Les sections qui suivent fournissent des directives détaillées pour l'appréciation de l'unité de l'invention.

14.08.01 Revendications concernant différentes catégories d'*invention*

En général, lorsqu'on apprécie l'unité de l'invention *a priori*, on peut présumer que les revendications visant les catégories d'invention suivantes sont conformes à l'article 36 des *Règles sur les brevets* lorsqu'elles sont présentes dans une seule demande :

a) un produit et son procédé de fabrication;
b) un produit et son usage (ou sa méthode d'utilisation);
c) un produit, son procédé de fabrication et son usage;
d) un appareil et un procédé mis en œuvre à l'aide de cet appareil.

Lorsque le « procédé de fabrication d'un produit » de *a*) ou de *c*) est un « procédé mis en oeuvre à l'aide d'un appareil » au sens de *d*), des revendications visant l'appareil peuvent être incluses dans une seule demande comportant des revendications à l'égard du produit, du procédé de fabrication du produit et de sa méthode d'utilisation à condition que le produit soit inventif en raison des propriétés qui lui sont conférées par le fait qu'il est fabriqué à l'aide de l'appareil.

Il est à noter qu'il n'est pas nécessaire que les revendications visant différentes catégories d'invention aient une portée similaire pour satisfaire à l'exigence d'unité de l'invention. Lorsque les portées sont équivalentes, il y a généralement unité *a priori*. Lorsque les portées sont différentes, il peut tout de même y avoir unité.

Par exemple, un procédé général d'utilisation de produits peut respecter l'exigence d'unité de l'invention avec une revendication restreinte de produit définissant uniquement une partie des produits utilisés dans le procédé (voir l'exemple 2 ci-dessous).

Exemple 1 :

Une demande divulgue un brûleur à mazout dans lequel l'utilisation d'orifices d'admission installés de manière tangentielle dans la chambre de mélange permet un meilleur mélange et une combustion plus efficace[11].

Revendications :

1. Un brûleur à mazout pourvu d'orifices d'admission tangentielle dans une chambre de mélange.

2. Un procédé de fabrication d'un brûleur à mazout comprenant l'étape de formation d'orifices d'admission tangentielle dans une chambre de mélange.

3. Un procédé de fabrication d'un brûleur à mazout comprenant l'étape de moulage A.

4. Un appareil permettant de mettre en œuvre un procédé de fabrication d'un brûleur à mazout comprenant la caractéristique X qui permet la formation d'orifices d'admission tangentielle.

5. Un appareil permettant de mettre en œuvre un procédé de fabrication d'un brûleur à mazout comprenant une enveloppe protectrice B.

6. Un procédé de fabrication de noir de carbone comprenant l'étape d'introduction tangentielle de mazout dans la chambre de mélange d'un brûleur à mazout.

Analyse : il y a unité de l'invention *a priori*, entre les revendications 1, 2, 4, et 6. La caractéristique technique particulière apparemment commune à ces revendications est la présence d'orifices d'admission tangentielle. Les revendications 3 et 5 ne comprennent pas cette caractéristique, ou une caractéristique correspondante [voir la section 14.06], de sorte qu'elles présentent une absence d'unité aussi bien l'une par rapport à l'autre que par rapport aux revendications restantes. Une absence d'unité peut être décelée *a posteriori* une fois qu'une recherche d'antériorités a été effectuée.

Exemple 2 :

Une demande divulgue la découverte que des composés, certains étant nouveaux et d'autres connus, sont utiles comme régulateurs de croissance des plantes. Ces composés sont décrits comme un genre (une famille) de molécules ayant comme formule commune la formule A, qui comprend les molécules spécifiques a_1, a_2, a_3, ..., a_n. Les composés appartenant au sous-genre A' sont divulgués comme étant nouveaux et on déclare que a_1 est la réalisation préférentielle. Aucune antériorité n'est citée à l'encontre de la nouveauté des compositions de la revendication 1.

Revendications :

1. Une composition de régulation de croissance des plantes comprenant un composé définit par la formule A et un excipient.

2. Un procédé destiné à réguler la croissance des plantes comprenant l'étape consistant à appliquer à une plante la composition de régulation de croissance des plantes de la revendication 1.

3. Un composé ayant la formule A'.

4. Le composé a_1.

Analyse : Tous les composés revendiqués ont une structure commune responsable de la régulation de la croissance des plantes. La découverte des propriétés de régulation de

la croissance des plantes propre à cette structure (c'est-à-dire l'usage présumé nouveau des composés A) est, semble-t-il, le seul concept inventif général liant ces revendications. Il y a donc unité de l'invention *a priori* entre les revendications 1 à 4.

14.08.02 Unité sans revendication de l'élément inventif chaînon

Puisque l'unité de l'invention est initialement appréciée *a priori* au vu des revendications et avant que l'art antérieur ne soit considéré, l'absence d'unité peut être signalée dans un rapport lorsque la matière des revendications ne semble pas reposer sur un seul concept inventif général.

Comme il est indiqué à la section 14.05, l'existence d'un seul concept inventif général dépend de l'identification d'éléments communs aux revendications. Pour ce faire, on commence généralement par déceler la revendication qui comporte le moins d'éléments, puis on vérifie si ces mêmes éléments se retrouvent dans toutes les autres revendications indépendantes. Les revendications peuvent sembler présenter une absence d'unité de l'invention *a priori* lorsqu'aucune revendication ne définit uniquement ces éléments communs à toutes les revendications.

Cependant, le demandeur n'est pas tenu de revendiquer la portée entière de son invention, de sorte qu'une revendication ne définissant que les éléments communs n'est pas nécessaire pour qu'il y ait un concept inventif jouant le rôle d'un chaînon. Lorsqu'il apprécie l'unité de l'invention *a priori*, l'examinateur doit considérer les enseignements de la description et les connaissances générales courantes dans l'art avant de conclure l'absence manifeste d'un seul concept inventif général des revendications. S'il est clair que la description divulgue un ensemble particulier d'éléments qui sont communs à toutes les revendications comme constituant le concept inventif général, l'unité de l'invention *a priori* devrait être reconnue.

Lorsque l'examinateur décèle une absence d'unité de l'invention *a priori*, le demandeur peut répondre à un rapport signalant cette irrégularité en précisant les caractéristiques qu'il considère être les éléments inventifs communs à toutes ses revendications. L'examinateur peut ensuite vérifier cette affirmation en effectuant une recherche sur ces éléments.

Exemple 1 :

La demande telle que déposée divulgue une classe de composés de formule X où tous les membres de X sont des organothiophosphates aliphatiques, des méthodes de préparation de composés de formule X et des utilisations des composés ayant la formule X comme insecticides. La description n'indique pas que la classe de composés fait partie de l'invention.

Revendications :

1. Une méthode de préparation d'un composé ayant la formule X par combinaison d'un composé ayant la formule A avec un composé ayant la formule B.

2. L'utilisation d'un composé ayant la formule X comme insecticide.

Analyse : Une évaluation de l'unité de l'invention *a priori* présume que les éléments définis dans les revendications sont ceux qui permettent aux revendications d'être nouvelles et inventives. Les revendications indépendantes 1 et 2 ont un composé de formule X en commun, mais puisque ce composé n'a pas été revendiqué, il sera présumé (au vu de la description) qu'il ne constitue pas une invention en soi. *A priori*, les revendications paraissent présenter une absence d'unité. Il convient de rappeler qu'on ne peut pas présumer de l'unité de l'invention entre les revendications relatives à une « méthode de préparation de X » et à un « usage de X » [voir la section 14.08.01 concernant les combinaisons de revendications où l'on peut présumer l'unité de l'invention].

Si le demandeur considère que la classe de composés de formule X est, de fait, nouvelle et inventive, il pourrait répondre à un rapport signalant l'absence apparente d'unité de l'invention en faisant valoir ce fait. Une recherche des antériorités portant sur les composés de formule X permettrait de valider cette assertion. Si cette recherche ne divulguait rien de pertinent quant à l'art antérieur, aucune autre recherche au sujet de ces revendications ne serait nécessaire. Si elle révélait une antériorité pertinente, les revendications présenteraient une absence d'unité de l'invention *a posteriori*.

Exemple 2 :

La demande telle que déposée divulgue qu'une classe de composés connus de formule X, où tous les membres X sont des indoles avec substitution en 3,4, sont des antagonistes des récepteurs 5HT et sont utiles comme médicament contre la migraine et comme antidépresseur. L'utilité des antagonistes des récepteurs 5HT dans le traitement de la migraine et de la dépression est connue dans l'art, mais l'activité antagoniste 5HT des composés ayant la formule X n'avait pas été relevée précédemment.

Revendications :

1. L'utilisation d'un composé de formule X comme médicament contre la migraine.

2. L'utilisation d'un composé de formule X comme antidépresseur.

Analyse : Le concept inventif général propre aux deux revendications est la découverte du fait que les composés de formule X sont des antagonistes des récepteurs 5HT. Bien que cet élément ne soit pas explicitement défini dans chaque revendication, il est

entendu, à la lumière de la description, qu'il est la base de l'invention. Lorsqu'elles sont lues à la lumière de la description, les revendications montrent qu'il y a unité de l'invention *a priori*.

14.08.03 Unité de l'invention et utilité

Une invention est, entre autres, quelque chose de nouveau, d'inventif et d'utile. L'utilité de l'objet revendiqué peut indiquer s'il est question d'une seule invention ou d'une pluralité d'inventions.

Le demandeur doit établir l'utilité de son invention soit par démonstration soit par prédiction valable [voir la section 12.08.03 du présent recueil]. Dans les cas où l'utilité est établie grâce à une prédiction valable, la nature de la prédiction peut éclairer l'examen de l'unité de l'invention. Lorsque les revendications incluent un grand nombre de réalisations et que l'utilité de toutes ces réalisations peut être valablement prédite à l'aide d'un seul raisonnement fondé sur un seul ensemble de faits, on peut penser que les revendications présentent une unité de l'invention. Au contraire, si l'établissement de l'utilité de différentes parties de l'objet revendiqué requiert des prédictions valables sensiblement différentes, on peut penser que les revendications visent plusieurs inventions et qu'il y a absence d'unité de l'invention[12].

Lorsque différentes réalisations dans une catégorie d'invention donnée sont revendiquées (par exemple, des espèces appartenant à un genre inventif) et que les réalisations ont toutes une utilité générique, elles peuvent être considérées comme des aspects d'une seule invention. Si l'une de ces réalisations possède une utilité considérablement différente des autres, elle peut aussi être considérée comme une invention différente.

Prenons un médicament de formule générique X destiné au traitement de l'asthme et une espèce A appartenant au genre, où A a une utilité considérablement différente d'un médicament typique X. Lorsque l'utilité sensiblement différente s'ajoute à l'utilité générique, la réalisation peut être considérée à la fois comme un aspect d'une seule invention plus générale et comme une invention distincte. Cela peut se produire, par exemple, dans le cas d'inventions à différents niveaux de réalisations préférentielles. Il y aurait alors généralement unité de l'invention. Supposons que l'espèce A traite l'asthme, mais sans causer un effet secondaire commun aux médicaments X en général. L'espèce A est une sélection inventive du médicament X, et pourrait être revendiquée soit dans une demande distincte, soit dans la même demande que celle du genre X.

Cependant, si l'utilité considérablement différente se substitue à l'utilité générique, la réalisation n'a pas la même utilité que les autres réalisations et elle représente, par conséquent, une invention différente. Il n'y aurait généralement pas unité de l'invention

en pareil cas. Ici, l'espèce A se révèle être un très bon décongestionnant, mais n'est pas utile dans le traitement de l'asthme. Il n'y a pas unité de l'invention avec le genre X[13].

14.08.04 Groupements de type Markush et listes de variantes

Un groupement de type Markush doit définir une liste de variantes qui, aux fins de l'invention revendiquée, sont considérées comme des équivalents techniques qui remplissent la même fonction d'une manière essentiellement semblable. La personne versée dans l'art doit pouvoir s'attendre à ce qu'un élément d'un groupement de type Markush puisse directement se substituer à un autre dans les modes de réalisation efficaces de l'invention. Un groupement de type Markush est identifié par l'expression « une [variante] choisie du groupe comprenant [a_1, a_2, a_3, a_{n-1}], et [a_n] ».

Les groupements de type Markush sont très fréquemment utilisés en chimie; un groupe de composés chimiques peut être valablement décrit dans un groupement de type Markush si chaque variante possède une propriété ou une activité commune, et si, selon le cas :

a) toutes les variantes ont une structure commune qui se rapporte à l'activité des variantes dans l'invention;

b) chaque variante appartient à une classe reconnue de composés du domaine dont l'invention fait partie et qu'on peut penser que tous les éléments de cette classe se comportent de manière similaire dans le contexte de l'invention.

Lorsque les variantes définies dans un groupement de type Markush ne satisfont pas aux exigences de *b)*, et que l'unité de l'invention ne peut être établie par des éléments de la revendication autres que ceux du groupement de type Markush, la structure commune dont il est question en *a*) ou son utilité dans le contexte de l'invention doit être nouvelle et inventive par rapport à l'art antérieur pour qu'il y ait unité de l'invention.

Lorsque la liste de variantes satisfait aux exigences énoncées ci-dessus, l'unité de l'invention est généralement reconnue, que les variantes soient ou non revendiquées sous la forme d'un groupement de type Markush[14].

14.08.05 Produits intermédiaires et produits finals

On peut considérer qu'il y a unité de l'invention entre un produit intermédiaire ayant subi une transformation physique ou chimique dans le but de produire un produit final et le produit final, bien que l'activité inventive et l'utilité qui fondent la brevetabilité du produit intermédiaire et du produit final puissent différer grandement.

Le produit intermédiaire doit nécessairement être utile à la production du produit final. Il peut également avoir la même utilité que le produit final, bien que cela ne soit pas nécessaire.

Pour qu'il y ait unité de l'invention avec le produit final, le produit intermédiaire doit avoir en commun avec le produit final les principaux éléments structuraux ou doit servir à introduire dans le produit final un élément structural essentiel à son utilité. Des produits intermédiaires différents qui introduisent des parties structurales différentes dans le produit final ne sont généralement pas considérés, cependant, comme présentant une unité de l'invention l'un avec l'autre[15].

De plus, le produit intermédiaire doit être un précurseur direct du produit final, dans le sens où l'on peut le retirer du produit final en une ou quelques étapes seulement, et ne doit pas être un précurseur d'un intermédiaire subséquent qui est connu dans l'art et qui doit être produit pour arriver au produit final[16].

La notion de « produits intermédiaires et produits finals » est commune en synthèse chimique, mais peut également s'appliquer à d'autres domaines .

Voici des exemples de produits intermédiaires et de produits finals du domaine chimique pour lesquels on pourrait considérer qu'il y a unité de l'invention :

(i) un composé biologiquement inactif (le produit intermédiaire) qui est déprotégé afin de produire un médicament actif (le produit final). La déprotection rend actif le produit final, mais le produit intermédiaire et le produit final ont par ailleurs une structure quasi équivalente;

(ii) un produit intermédiaire dans un processus de synthèse à plusieurs étapes ayant une structure qui, lorsque les cycles sont fermés, donne lieu à une fonctionnalité essentielle dans un produit final, alors que le produit final est fabriqué par mise en réaction du produit intermédiaire avec un composé aromatique polycyclique et par fermeture subséquente des cycles de structure fournie par l'intermédiaire. L'intermédiaire et le produit final ont des structures très différentes l'une de l'autre, car l'intermédiaire ne comprend pas la structure polycyclique de base du produit final. Néanmoins, l'élément essentiel du produit final résulte directement de l'intermédiaire et il n'y a pas d'intermédiaire connu produit par les étapes de synthèse transformant l'intermédiaire revendiqué en produit final.

Exemple 1 :

Une demande divulgue un composé à base de triazole ayant une utilité industrielle et défini par la formule I, ainsi qu'une méthode de préparation de ce composé par cyclisation d'un composé de formule II. La structure essentielle du produit triazolé est la combinaison du cycle triazole (sous-structure A) aux cycles aromatiques substitués

proximaux (structures B et D). La structure stéréochimique nécessaire des groupes A, B et D dépend d'un cycle centrale C. La description indique que le cycle centrale C peut être formé au moyen d'une réaction de cyclisation des groupes fonctionnels E et F, qui sont présents dans le précurseur immédiat du produit final. La seule utilité divulguée de l'intermédiaire se trouve dans la production du produit final.

Revendications :

1. Un composé de formule I et comportant les sous-structures A-B-C-D.

2. Un composé de formule II et comportant les sous-structures A-B-E-F-D.

Analyse : Bien que les structures centrales du composé I (produit final) et du composé II (intermédiaire) diffèrent considérablement l'une de l'autre, le composé II est un précurseur à cycle ouvert du composé I. Les principaux éléments structuraux, soit un triazole A et les cycles aromatiques substitués B et D, sont communs aux deux composés. La structure E-F de l'intermédiaire est, du point de vue chimique, un précurseur connu des cycles de type C. Techniquement, ces deux structures sont, dans l'ensemble, très proches l'une de l'autre et il y a unité de l'invention[17].

Exemple 2 :

Une demande divulgue les molécules A et B apparentées sur le plan structurel. La molécule A est un composé ayant des propriétés analgésiques. La molécule B résulte de la méthylation et de l'acylation sélective de deux groupes hydroxyles sur A. Le composé B n'est pas un analgésique efficace, mais il présente suffisamment de bioactivité en tant que sédatif.

Revendications :

1. Un composé de structure A.

2. Un composé de structure B.

3. Une méthode de conversion du composé A en un composé B par méthylation et acylation sélectives séquentielles, comprenant les étapes [...].

4. L'utilisation de A comme analgésique.

5. L'utilisation de B comme sédatif.

Analyse : Le composé A est un intermédiaire semblable au composé B sur le plan structurel. Il y a unité de l'invention entre les revendications 1 et 2, ainsi qu'avec la revendication 3. La revendication 5 définit l'utilisation du composé B et présente une

unité de l'invention avec les revendications 2 et 3 (un produit, un procédé de fabrication du produit et l'utilisation du produit - voir la section 14.08.01). Nonobstant le fait que la revendication 5 ne présente pas clairement une unité de l'invention avec la revendication 1, les revendications 1, 2, 3 et 5 seraient normalement considérées comme présentant une unité de l'invention dans une seule demande (intermédiaire pour produire B, composé B, procédé de fabrication de B et utilisation de B).

Il y a défaut d'unité entre la revendication 4 et les revendications 2, 3 et 5 en ce qu'elle définit une utilisation de l'intermédiaire A qui diffère de son utilisation dans la fabrication du produit final ou d'une utilisation équivalente à celle du produit. La revendication 4 (utilisation de A) présente toutefois une unité de l'invention avec la revendication 1 (intermédiaire A). Au besoin, la revendication 3 pourrait être incluse dans une demande avec les revendications 1 et 4 (considérant que la revendication 3 est une utilisation de A), mais en pratique, il serait habituellement préférable d'inclure la revendication 3 dans la même demande que les revendications 2 et 5 (considérant que la revendication 3 est un procédé de fabrication de B)[18]. La revendication 4 pourrait être revendiquée dans une demande complémentaire.

14.08.06 Méthodes de préparation en plusieurs étapes

Certaines méthodes de préparation comportent plus d'une étape, qui peuvent être brevetées indépendamment de la méthode de préparation à étapes multiples comme telle. Cela s'applique particulièrement aux méthodes de synthèse à étapes multiples, bien qu'en principe les concepts puissent s'appliquer à toutes les méthodes de préparation à étapes multiples (par exemple une méthode de fabrication).

En ce qui concerne l'unité de l'invention, une demande peut inclure une revendication visant une étape unique de transformation inventive dans une méthode et peut également viser toute méthode plus large impliquant cette étape jusqu'à l'entière méthode à étapes multiples. L'utilité de l'étape de transformation découle de sa transformation d'un précurseur (qui sera un matériel de départ ou un intermédiaire dans la méthode à étapes multiples) en produit (qui peut être un autre intermédiaire dans la méthode ou son produit final). L'étape de transformation présente aussi normalement une unité de l'invention avec son produit, et peut présenter une unité de l'invention avec certains des précurseurs du produit [voir la section 14.08.05].

Il n'y aura toutefois pas unité de l'invention entre l'étape de transformation inventive et les autres étapes individuelles de la méthode (ou les combinaisons d'étapes ne comprenant pas l'étape de transformation inventive). Les autres étapes ou combinaisons d'étapes n'ont pas en commun le concept inventif général consistant à transformer le précurseur de l'étape de transformation inventive en son produit. Les autres produits que ceux satisfaisant aux exigences « du produit intermédiaire et du produit final » énoncées

à la section 14.08.05 seront de la même façon considérés comme ne présentant aucune unité de l'invention avec l'étape de transformation inventive et son produit.

Examinons la synthèse à étapes multiples comprenant les étapes suivantes :

Étape A : transformer 1 en 2;
Étape B : transformer 2 en 3;
Étape C : transformer 3 en 4;
Étape D : transformer 4 en 5; et
Étape E : transformer 5 en 6.

Le demandeur considère les étapes A et D comme étant inventives, ainsi que la méthode en cinq étapes dans son ensemble. Le matériel de départ 1 et les intermédiaires 3 et 4 sont connus, alors que les intermédiaires 2 et 5 et le produit final 6 sont nouveaux.

La demande inclut des revendications visant l'étape D, l'étape E, l'intermédiaire 5 et le produit final 6 étroitement relié structurellement. L'unité de l'invention peut être reconnue entre ces revendications parce qu'elles impliquent le produit inventif 5, une méthode de production du produit 5 (étape D), une méthode d'utilisation du produit 5 (étape E) et en raison de la relation « produit intermédiaire / final » existant entre les produits 5 et 6 [voir la section 14.08.05]. L'unité de l'invention ne pourrait pas être reconnue entre les intermédiaires 5 et 2 en raison de l'intervention des intermédiaires connus 3 et 4 [voir la section 14.08.05], pas plus que les étapes individuelles A, B ou C ne pourraient être revendiquées seules ou dans toute autre combinaison que celles se terminant par l'étape D (c'est-à-dire de manière à ce que la combinaison puisse être considérée comme une méthode de production de 5).

Il y a lieu de souligner qu'il serait possible de trouver d'autres groupes de revendications présentant une unité de l'invention. Par exemple, il y aurait unité de l'invention entre une revendication visant la méthode en cinq étapes dans son ensemble et une revendication visant le produit 6, l'intermédiaire 5 et toute combinaison d'étapes comportant l'étape E si on considère que le concept inventif général est « la préparation de 6 à partir de 5 ».

14.08.07 Unité et dispositions restrictives

Une disposition restrictive est une clause ajoutée à une revendication dans le but d'éliminer quelque chose qui serait normalement compris dans le libellé de la revendication.

Une disposition restrictive peut être utilisée, par exemple, pour conférer ou préserver la nouveauté dans les cas où une partie de l'objet revendiqué serait autrement antériorisée.

La question de savoir si une disposition restrictive cause une absence d'unité de l'invention doit être évaluée sur la base des faits d'un dossier donné. On peut considérer que la disposition restrictive rend « discontinu » l'objet de la revendication, et que dans ce sens elle peut faire perdre la généralité de ce qui serait normalement un « concept inventif général ».

Pour déterminer si une disposition restrictive aura pour effet de détruire l'unité de l'invention de l'objet revendiqué, il faut considérer la raison qui a motivé l'inclusion de la disposition restrictive. Lorsque la disposition restrictive est utilisée pour contourner une antériorité, par exemple, la question essentielle est de savoir si le document d'antériorité a simplement divulgué une réalisation incluse dans une revendication ou s'il préconise le même concept inventif que la demande. Dans la dernière hypothèse, il est fort probable qu'il y ait absence d'unité, alors que dans la première, il se peut que ce ne soit pas le cas.

Exemple :

Une demande divulgue un genre de composés (des composés comprenant la structure de formule I) utiles comme antibiotiques. Les inventeurs ont découvert et divulgué une relation entre la structure et la fonction fondée sur un certain groupe fonctionnel dans la structure du genre. Les mêmes demandeurs avaient obtenu un brevet pour une espèce (espèce A) appartenant au genre plusieurs années auparavant. À l'époque où le brevet antérieur a été délivré, les demandeurs savaient que l'espèce constituait un antibiotique utile, mais ils ne pouvaient dire quelle structure conduisait à l'activité.

Revendications :

1. Un composé comprenant la structure définie par la formule I, où le composé n'est pas l'« espèce A ».

2. Un composé selon la revendication 1, où le composé est l'espèce B.

3. Un composé selon la revendication 1, où le composé est l'espèce C.

4. Un composé selon la revendication 1, où le composé est l'espèce D.

Analyse : Le concept inventif général reliant les composés de la formule I est la présence du groupe fonctionnel conférant l'activité antibiotique, jumelé à la découverte de la relation entre la structure et la fonction. Le brevet antérieur n'avait pas divulgué cette relation tandis que l'espèce A antérioriserait la revendication visant le genre en l'absence de la disposition restrictive, cette dernière n'entraîne pas une absence d'unité de l'invention entre les autres composés du genre.

Il y a lieu de souligner que si le brevet antérieur avait fait état de la relation structure-fonction quant à l'espèce A, il en résulterait une absence d'unité de l'invention *a posteriori* puisque le rôle du groupe fonctionnel dans l'activité antibiotique aurait été connu.

14.08.08 Exemples additionnels

Comme il est indiqué à la section 14.04, la norme canadienne en matière d'unité de l'invention est équivalente à celle du *PCT*.

D'autres exemples utiles à la compréhension de la notion d'unité de l'invention se trouvent aux paragraphes 10.20 à 10.59 des *Directives concernant la recherche internationale et l'examen préliminaire international selon le PCT*, disponibles sur le site Web de *l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle*[19].

14.09 Droit de déposer une demande complémentaire

Suivant les paragraphes 36(2) et 36(2.1) de la *Loi sur les brevets*, lorsqu'une demande (la « demande originale ») décrit plus d'une invention, le demandeur peut déposer une demande complémentaire pour protéger les inventions décrites autres que *la seule invention* visée par les revendications de la demande originale, ou selon le cas, auxquelles les revendications de la demande originale ont été restreintes.

Suivant les paragraphes 36(2), 36(2.1) et 36(3) de la *Loi sur les brevets*, la demande complémentaire doit être déposée avant la délivrance d'un brevet sur la demande originale ou, lorsque la demande originale a été abandonnée, avant l'expiration du délai fixé pour son rétablissement.

Seul le demandeur peut déposer une demande complémentaire, et seulement dans le délai prévu par la Loi. Bien que le terme « demandeur » soit défini à l'article 2 de la *Loi sur les brevets* comme étant « un inventeur et les représentants légaux d'un demandeur ou d'un inventeur », le Bureau considère que seul le propriétaire actuel de la demande peut la diviser en déposant une demande complémentaire.

14.10 Exigences concernant le dépôt d'une demande complémentaire

Le dépôt d'une demande complémentaire est largement équivalent au dépôt d'une demande originale [voir chapitre 5 du présent recueil].

En préparant la pétition (formule 3 de l'annexe I des *Règles sur les brevets*), la section 2 est remplie. Le Bureau considère que toute cession enregistrée relativement à la demande originale s'applique également à la demande complémentaire. De même, toute priorité revendiquée à l'égard de la demande originale sera considérée comme ayant été

revendiquée également à l'égard de la demande complémentaire, sauf si le demandeur avise le Bureau par écrit de ne pas tenir compte d'une ou plusieurs revendications de priorité.[20]

Suivant le paragraphe 36(4) de la *Loi sur les brevets*[21], une demande complémentaire est considérée comme déposée à la même date que la demande originale. Suivant le paragraphe 99(2) des *Règles sur les brevets*, les taxes pour le maintien en état prévue à l'article 30 de l'annexe II des *Règles sur les brevets* qui auraient été exigibles en application du paragraphe 27.1(1) de la *Loi sur les brevets* si la demande complémentaire avait été déposée à la date de dépôt de la demande originale, doivent être payées lorsque la demande complémentaire est effectivement déposée.

Suivant le paragraphe 96(2) des *Règles sur les brevets*, une demande d'examen d'une demande complémentaire doit être faite et la taxe payée dans celui des délais suivants qui expire le dernier: la période de cinq ans suivant la date du dépôt de la demande originale ou la période de six mois suivant la date à laquelle la demande complémentaire est effectivement déposée.

Le Bureau considère que la taxe applicable pour une demande d'examen d'une demande complémentaire est celle énoncée à l'article 3*b*) de l'Annexe II. Il en est ainsi peu importe que la demande originale découle de l'entrée en phase nationale d'une demande internationale qui a fait l'objet d'une recherche internationale par le commissaire.[22]

14.11 Sens de « demande originale »

Suivant le paragraphe 36(4) de la *Loi sur les brevets*, une demande complémentaire est considérée comme une demande distincte en vertu de la Loi, à l'égard de laquelle les dispositions de la Loi s'appliquent aussi complètement que possible.

Le Bureau est d'avis qu'une demande complémentaire peut être considérée en soi comme une demande originale en vertu de l'article 36 de la *Loi sur les brevets* aux fins du dépôt subséquent de demandes complémentaires additionnelles.

Par conséquent, si une première demande (la demande « grand-parent ») entraîne une première demande complémentaire (la demande « parent »), une demande complémentaire additionnelle (la demande « enfant ») peut être déposée sur la base de la demande parent ou de la demande grand-parent.

Le Bureau considère que, comme condition au dépôt d'une demande complémentaire, l'article 36 de la *Loi sur les brevets* exige qu'une ou l'autre de la demande parent et de la demande grand-parent soit admissible à titre de « demande originale », mais pas les deux. Si, par exemple, un brevet est délivré à l'égard de la demande grand-parent ou

que celle-ci est abandonnée et que le délai fixé pour le rétablissement est expiré, la demande parent pourrait être utilisée pour déposer une demande complémentaire en vertu des paragraphes 36(2), 36(2.1) et 36(3) de la *Loi sur les brevets*. Cela permet aux dispositions de ces paragraphes de s'appliquer « aussi complètement que possible » à la demande parent, comme le prévoit le paragraphe 36(4) de la *Loi sur les brevets*.

14.12 Délais

Suivant le paragraphe 36(4) de la *Loi sur les brevets*, une demande complémentaire doit comporter la même date de dépôt que la demande originale.

Sauf disposition contraire de la Loi ou des Règles, tout délai s'appliquant à une demande déposée de façon régulière vaut également pour la demande complémentaire.

Lorsqu'une demande complémentaire est déposée après l'expiration de la période de non-consultation de 18 mois prévue à l'article 10 de la *Loi sur les brevets*, la demande, ainsi que tous autres documents relatifs à celle-ci, doivent être mis à la disposition du public dès le dépôt. Il est à noter que la période de non-consultation d'une demande complémentaire est calculée en fonction de la date de dépôt de la première demande antérieurement déposée à l'égard de laquelle une demande de priorité est présentée. Une demande complémentaire peut ne pas comporter toutes les dates de revendication de priorité que comporte la demande originale dont elle découle.

14.13 Examen des demandes complémentaires

Lorsqu'une requête d'examen d'une demande complémentaire a été déposée, l'examen comprendra une évaluation destinée à déterminer si la demande peut obtenir le statut de demande complémentaire. Le contenu du mémoire descriptif et des dessins de la demande supposée complémentaire sont comparés à ceux de la demande originale pour déterminer si les revendications de la demande complémentaire visent une invention différente de celle visée par les revendications de la demande parent, et si la demande complémentaire contient un objet qui aurait contrevenu aux paragraphes 38.2(2) ou 38.2(3) de la *Loi sur les brevets* s'il avait été ajouté au mémoire descriptif ou aux dessins de la demande originale par voie de modification.

Suivant les paragraphes 38.2(2) et 38.2(3) de la *Loi sur les brevets*, le mémoire descriptif et les dessins ne peuvent être modifiés pour décrire des éléments qui ne peuvent raisonnablement s'inférer de ceux-ci tels qu'ils ont été déposés à l'origine (« nouvelle matière »). Si le mémoire descriptif ou les dessins figurant dans une demande supposée complémentaire contiennent de la nouvelle matière par rapport au mémoire descriptif ou aux dessins de la demande originale, il s'ensuit que la demande déposée subséquemment n'est pas entièrement fondée sur le mémoire descriptif et les dessins de la demande originale et ne peut, par conséquent, obtenir le statut de

demande complémentaire. Autrement dit, on ne peut pas dériver d'une demande quelque chose qui n'aurait pas pu légitimement faire partie de cette demande.

De même, si les revendications de la demande supposée complémentaire ne visent pas une invention différente de celle de la demande originale, la demande déposée subséquemment n'est pas une demande complémentaire au sens de l'article 36 de la *Loi sur les brevets*.

Une demande complémentaire sera examinée dans l'ordre normal, en fonction de la date de la requête d'examen de la demande parent.

S'il appert au cours de l'examen que la demande déposée subséquemment ne peut obtenir le statut de demande complémentaire, le demandeur sera avisé de cette conclusion et des motifs sur lesquels l'examinateur se fonde pour arriver à cette conclusion. L'examen se poursuivra sur la présomption que la date de dépôt de la demande est la date à laquelle les documents ont effectivement été soumis au Bureau. Il est à noter que pour des raisons pratiques[23], les dossiers électroniques du Bureau ne seront pas mis à jour en considération de cette présomption, sauf si le demandeur convient subséquemment que la demande n'est pas une demande complémentaire. Un demandeur peut également répondre à une demande de l'examinateur identifiant la demande comme ne pouvant obtenir le statut de demande complémentaire en modifiant la demande de façon à ce qu'elle puisse obtenir ce statut, ou en présentant des arguments en vue de convaincre l'examinateur que la demande peut déjà, dans sa version actuelle, obtenir ce statut.

Bien que le dépôt d'une demande complémentaire qui n'en est pas une ne constitue pas en soi une irrégularité[24], les déclarations contenues dans la description assurant que la demande est une demande complémentaire seront considérées comme inexactes et comme des irrégularités suivant le paragraphe 27(3) de la *Loi sur les brevets*.

En fonction des faits, la « demande originale » supposée peut également constituer une antériorité pertinente opposable à la demande subséquente pour l'appréciation de la nouveauté, de l'évidence ou du double brevet. Il convient de souligner que, si une demande complémentaire a été déposée « à la demande du Bureau des brevets », le principe du double brevet ne s'applique pas à l'égard de la demande complémentaire et toute demande parent ou soeur[25].

Notes de fin du chapitre 14

1 *Consolboard Inc. c. Macmillan Bloedel (Saskatchewan) Ltd.* (1981), 56 C.P.R. (2nd) 145 (C.S.C.), page 168, citant la « règle bien connue qu'il ne doit y avoir qu'un seul brevet pour une invention donnée »; et *Teva Canada Ltd. c. Pfizer Canada Inc.* 2012 C.S.C. 60, paragraphe 58, confirmant qu'« un brevet ne peut être accordée que pour une seule invention ».

2 Ou d'une demande complémentaire destinée à couvrir plusieurs inventions additionnelles divulguées dans la demande parent, ou encore d'une ou plusieurs demandes complémentaires couvrant chacune l'une des inventions additionnelles divulguées dans la demande parent.

3 *Merck & Co., Inc. c. Apotex Inc.*, 2006 CF 524, paragraphe 203. Le juge Hughes a également souligné au paragraphe 197 que lorsqu'« une ou plusieurs demandes sont en instance, la procédure à suivre est la prérogative du Bureau des brevets ».

4 *Libby-Owens-Ford Glass Co. c. Ford Motor Co.* [(1970), 62 C.P.R. (1st), 223 (C.S.C.)], pages 230 et 231, *Ciba-Geigy AG c. Commissaire des brevets* [(1982), 65 C.P.R. (2nd), 73 (C.A.F.)], page 79.

5 *Société des Usines Chimiques Rhone-Poulenc et al. c. Jules R. Gilbert Ltd.*, [1966] C. Éch. 59, paragraphes 6 à 8.

6 Dans cette perspective, une partie du contenu du présent chapitre reprend ou s'inspire du texte des *Directives concernant la recherche internationale et l'examen préliminaire international selon le PCT* publiées par *l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle* (Genève, 2011).

7 Le paragraphe 27(1) du PCT prévoit ce qui suit: aucune législation nationale ne peut exiger que la demande internationale satisfasse, quant à sa forme ou son contenu, à des exigences différentes de celles qui sont prévues dans le présent traité et dans le règlement d'exécution ou à des exigences supplémentaires.

8 *Teva*, (*précité*, note 1), paragraphe 64.

9 Pour un exemple d'éléments correspondants, voir le paragraphe 10.29 des *Directives concernant la recherche internationale et l'examen préliminaire international selon le PCT*, *précitées* (note 6).

10 Cet exemple est adapté de l'exemple figurant au paragraphe 10.23 des *Directives concernant la recherche internationale et l'examen préliminaire international selon le PCT*, (*précitées*, note 6).

11 Cet exemple est adapté de l'exemple fourni au paragraphe 10.26 des *Directives concernant la recherche internationale et l'examen préliminaire international*

selon le PCT, (*précitées*, note 6).

12 Cette conclusion tirée dans le paragraphe 10.43 des *Directives concernant la recherche internationale et l'examen préliminaire international selon le PCT* (*précitées*, note 6) peut se comprendre sous cet angle, en supposant qu'un seul raisonnement ne peut prédire valablement pourquoi les différentes catégories d'herbicide B interagissent avec A pour donner le résultat inventif.

13 Voir également le paragraphe 10.42 des *Directives concernant la recherche internationale et l'examen préliminaire international selon le PCT* (*précitées*, note 6).

14 La conclusion tirée dans le paragraphe 10.58 des *Directives concernant la recherche internationale et l'examen préliminaire international selon le PCT* (*précitées*, note 6) peut se comprendre sous cet angle, puisque les composés X, Y et Z n'ont pas en commun un élément structurel responsable de leur activité. Il faut présumer que X, Y et Z n'appartiennent pas à une catégorie de composés reconnue.

15 Il faut dûment tenir compte de la nature de la synthèse au moment de faire l'examen. La relation entre la structure d'un intermédiaire et le produit final sera très différente, par exemple, pour une synthèse convergente comparée à une synthèse divergente ou pour une réaction « en cycle fermé » ou de réarrangement comparée à une réaction d'addition. Voir également le paragraphe 10.18*f*) des *Directives concernant la recherche internationale et l'examen préliminaire international selon le PCT* (*précitées*, note 6).

16 Voir le paragraphe 10.18e) des *Directives concernant la recherche internationale et l'examen préliminaire international selon le PCT* (*précitées*, note 6).

17 Cet exemple est en gros fondé sur le paragraphe 10.47 des *Directives concernant la recherche internationale et l'examen préliminaire international selon le PCT* (*précitées*, note 6), qui utilise des structures chimiques précises pour illustrer le même point.

18 On considère généralement qu'une méthode de préparation d'un produit rend le produit évident et il pourrait donc y avoir apparence de double brevet si les revendications 2 et 3 figuraient dans des demandes différentes.

19 *Directives concernant la recherche internationale et l'examen préliminaire international selon le PCT* (*précitées*, note 6).

20 Il est à noter que lorsqu'un demandeur a fait une demande à l'article 4 de la pétition pour un moins grand nombre de documents de priorité que dans le cas de la demande originale, seules ces revendications de priorité faites à l'article 4 seront considérées comme ayant été faites à l'égard de la demande complémentaire.

21 Une disposition équivalente existe pour les demandes déposées avant le 1er octobre 1989 en vertu du paragraphe 36(4) de la *Loi sur les brevets* dans sa version immédiatement précédant cette date.

22 Cette interprétation est compatible avec les dispositions du paragraphe 36(4) de la *Loi sur les brevets* et du paragraphe 58(10) des *Règles sur les brevets* (qui prévoient qu'une demande internationale ne peut donner lieu qu'à une seule demande en phase nationale).

23 De nombreuses périodes sont calculées à partir de la date de dépôt assignée. Le fait de modifier prématurément les dossiers électroniques du Bureau pourrait occasionner de la confusion et des risques potentiels pour le demandeur.

24 *Merck* (supra at 3) at paragraph 203

25 *Consolboard*, (*précité*, note 1), page 169.

Chapitre 15
Antériorité, évidence et double brevet

15.01 Antériorité – janvier 2016

L'exigence qu'une invention soit nouvelle trouve son fondement dans la définition de l'*invention* de l'article 2 de la *Loi sur les brevets* – « Toute réalisation, tout procédé, toute machine, fabrication ou composition de matières, ainsi que tout perfectionnement de l'un d'eux, présentant le caractère de la nouveauté et de l'utilité. »[1]

Pour qu'une invention soit nouvelle, il doit être établi que les divulgations individuelles dans l'art antérieur n'antériorisent pas l'invention revendiquée.

La question de savoir si une divulgation donnée est réputée être une antériorité est régie par le paragraphe 28.2 de la *Loi sur les brevets*. Même si toute divulgation publique de renseignements peut, en principe, être prise en considération, pour des raisons pratiques, l'évaluation est presque exclusivement déterminée sur la base de divulgations écrites.

L'antériorité est généralement évaluée pour chacune des revendications indépendamment en se demandant si la divulgation antérieure, lorsque comprise par la personne versée dans l'art à la lumière de ses connaissances générales courantes, fournit à la fois une description de l'invention revendiquée (divulgation) et des instructions suffisantes pour permettre à l'invention d'être réalisée (caractère réalisable).[2]

La comparaison entre l'invention revendiquée et la divulgation antérieure est fondée sur une comparaison entre les éléments essentiels de la revendication, valablement interprétés, et l'art antérieur.[3] Les éléments qui ne sont pas requis pour la résolution du problème identifié par les inventeurs ne doivent pas nécessairement être décrits dans la divulgation antériorisante. De plus, une invention est réputée avoir été décrite antérieurement dans les cas où l'objet divulgué antérieurement, s'il était réalisé, contreferait la revendication ultérieure.[4]

Une divulgation antérieure est réputée présenter un caractère réalisable aux fins de l'antériorité si la personne versée dans l'art peut réaliser avec succès l'invention divulguée en ayant recours, au besoin, à une expérimentation par essais successifs non inventive et qui ne représente pas une difficulté excessive.[5]

15.01.01 Art antérieur lors de l'évaluation de l'antériorité

L'article 28.2 de la *Loi sur les brevets* définit les divulgations qui peuvent être prises en considération aux fins de l'évaluation de l'antériorité. En résumé, cet article prévoit un

délai de grâce d'un an précédant la date de dépôt d'une demande pendant lequel les divulgations provenant du demandeur sont exclues comme étant de l'art antérieur; que les divulgations de tiers partout au monde avant la *date de revendication* de la demande sont considérées des antériorités; et les conditions relatives au premier déposant quand une demande canadienne en co-instance, déposée par une personne autre que le demandeur, est une antériorité.

En vertu de l'article 63 des *Règles sur les brevets*, une demande internationale (c.-à-d. déposée en vertu du *Traité de coopération en matière de brevets*) n'est pas réputée être une demande canadienne aux fins de l'antériorité d'un *premier déposant* (alinéas 28.2 (1)*c*) et *d*) de la *Loi sur les brevets)*, sauf si elle est entrée en phase nationale. L'article 59 des *Règles sur les brevets* prévoit que lorsqu'une demande internationale entre en phase nationale pour devenir une demande PCT à la phase nationale, elle est dès lors réputée être une demande déposée au Canada.

Conformément au paragraphe 28.2 (2) de la *Loi sur les brevets,* une demande canadienne qui a été retirée avant d'être remise à la disponibilité du public est réputée, aux fins des alinéas 28.2 (1) *c*) et *d*), n'avoir jamais été déposée. Par conséquent, une telle demande n'est pas admissible comme antériorité d'un *premier déposant.* Toute demande canadienne peut être admissible comme antériorité en vertu de l'alinéa 28.2(1) *c*) ou *d*) même si elle a été retirée après avoir été mise à la disponibilité du public, même lorsqu'elle a été abandonnée ou rejetée.

15.01.01*a* Autoantériorité

L'alinéa 28.2 (1) *a*) de la *Loi sur les brevets* prévoit que :

L'objet que définit la revendication d'une demande de brevet ne doit pas : a) plus d'un an avant la date de dépôt de celle-ci, avoir fait, de la part du demandeur ou d'un tiers ayant obtenu de lui l'information à cet égard de façon directe ou autrement, l'objet d'une communication qui l'a rendu accessible au public au Canada ou ailleurs [.]

Cette disposition définit une divulgation publique faite par le demandeur ou une personne ayant obtenu de lui l'information à cet égard de façon directe ou autrement plus d'un an avant la date de dépôt de la demande comme document d'art antérieur pour l'évaluation de l'antériorité, mais exclut cette divulgation comme antériorité si elle a été faite au cours du *délai de grâce* d'un an précédant la *date de dépôt.* [Voir 15.04].

15.01.01*b* Antériorité d'un tiers

L'alinéa 28.2 (1) *b*) de la *Loi sur les brevets* prévoit que :

L'objet que définit la revendication d'une demande de brevet ne doit pas :

> *b) avant la date de la revendication, avoir fait, de la part d'une autre personne, l'objet d'une communication qui l'a rendu accessible au public au Canada ou ailleurs [.]*

Cette disposition définit toute divulgation publique faite par un tiers (c.-à-d. une personne autre que le demandeur ou une personne ayant obtenu de lui l'information à cet égard de façon directe ou autrement) comme document d'art antérieur pour l'évaluation de l'antériorité si elle a été faite avant la *date de revendication* [voir 15.03].

15.01.01*c* Antériorité d'un premier déposant fondée sur la date de dépôt

L'alinéa 28.2 (1) *c*) de la *Loi sur les brevets* prévoit que :

L'objet que définit la revendication d'une demande de brevet ne doit pas :

> *c) avoir été divulgué dans une demande de brevet qui a été déposée au Canada par une personne autre que le demandeur et dont la date de dépôt est antérieure à la date de la revendication de la demande visée à l'alinéa (1) a) [.]*

Cette disposition existe pour rendre effectives les considérations de *premier déposant*, et permettre à une demande de brevet canadien qui n'a pas été mise à la disponibilité du public à la date de revendication de la demande en question et qui, par conséquent, ne serait pas opposable en vertu de l'alinéa 28.2(1) *b*) de la *Loi sur les brevets* d'être néanmoins prise en considération aux fins de l'antériorité. Il convient de noter que l'ensemble du contenu de la demande antérieure est pris en considération pour l'évaluation de l'antériorité. L'analyse n'est pas restreinte par l'objet revendiqué dans la demande antérieure.

Cette disposition définit une demande de brevet canadienne en co-instance, faite par un tiers, qui n'est pas mise à la disponibilité du public à la date de revendication de la demande en question (appelée antériorité « secrète ») et ayant une date de dépôt antérieure à la date de revendication de la demande en instance comme document d'art antérieur pour l'évaluation de l'antériorité de la demande en instance. Les alinéas 28.2 (1) *c*) et *d*) établissent efficacement le régime canadien de premier déposant.

Lorsque l'applicabilité d'une demande canadienne comme antériorité en vertu de l'alinéa 28.2(1) *c*) dépend de la validité et de l'étendue de la revendication de priorité de la demande à l'examen, l'examinateur doit obtenir et vérifier la validité du document de priorité.

15.01.01*d* Antériorité d'un premier déposant fondée sur la date de priorité

L'alinéa 28.2 (1) *d*) de la *Loi sur les brevets* prévoit que :

L'objet que définit la revendication d'une demande de brevet ne doit pas :

> *d) avoir été divulgué dans une demande de brevet qui a été déposée au Canada par une personne autre que le demandeur et dont la date de dépôt correspond ou est postérieure à la date de la revendication de la demande visée à l'alinéa (1) a) si :*
>
> *(i) cette personne, son agent, son représentant légal ou son prédécesseur en droit, selon le cas :*
>
> > *(A) a antérieurement déposé de façon régulière, au Canada ou pour le Canada, une demande de brevet divulguant l'objet que définit la revendication de la demande visée à l'alinéa (1) a),*
> >
> > *(B) a antérieurement déposé de façon régulière, dans un autre pays ou pour un autre pays, une demande de brevet divulguant l'objet que définit la revendication de la demande visée à l'alinéa (1) a), dans le cas où ce pays protège les droits de cette personne par traité ou convention, relatif aux brevets, auquel le Canada est partie, et accorde par traité, convention ou loi une protection similaire aux citoyens du Canada,*
>
> *(ii) la date de dépôt de la demande déposée antérieurement est antérieure à la date de la revendication de la demande visée à l'alinéa a),*
>
> *(iii) à la date de dépôt de la demande, il s'est écoulé, depuis la date de dépôt de la demande déposée antérieurement, au plus douze mois,*
>
> *(iv) cette personne a présenté, à l'égard de sa demande, une demande de priorité fondée sur la demande déposée antérieurement.*

Cette disposition élargit la définition de document d'art antérieur « secret » pour l'évaluation de l'antériorité d'une demande en instance afin d'inclure les demandes canadiennes en co-instance qui ne sont pas mises à la disponibilité du public à la date de revendication de la demande en question et ayant une date de revendication antérieure à la date de revendication de la demande en instance.

La disposition exige que la demande canadienne en co-instance ait une date de priorité valablement revendiquée antérieure à la date de revendication de la demande à l'examen. Le contenu du document de priorité de la demande en co-instance doit être examiné par l'examinateur pour s'assurer que l'objet antériorisé par la demande en co-instance trouve son fondement dans son document de priorité. L'évaluation est fondée sur tous les renseignements bénéficiant de la date de priorité et n'est pas davantage restreinte par les revendications.

15.01.02 Évaluation de l'antériorité

Le critère de l'antériorité, tel qu'il est établi par la Cour suprême dans *Apotex Inc. c. Sanofi-Synthelabo Canada Inc.* 2008 CSC 61, prévoit qu'une seule divulgation décrit et permet la réalisation de l'invention revendiquée.[6] L'approche adoptée par la personne versée dans l'art pour interpréter et appliquer l'antériorité diffère légèrement lorsqu'il s'agit d'apprécier les deux volets du critère.

Le premier volet du critère de l'antériorité examine si un enseignement antérieur unique divulgue la même invention qui a été revendiquée dans la demande à l'examen (ou, lorsqu'une revendication comprend plusieurs modes de réalisation, il comprend au moins un mode de réalisation qui permet d'obtenir l'invention revendiquée). En interprétant la divulgation antérieure pour comprendre l'objet qui y est décrit, la personne versée dans l'art [7] est « sensée tenter de comprendre ce que l'auteur de la description [du brevet antérieur] a voulu dire ».[8] La divulgation antérieure est interprétée de la même façon éclairée et téléologique que la demande elle-même, afin d'interpréter de façon juste ses enseignements,[9] comme si elle était interprétée par la personne versée dans l'art à la *date de revendication* de la revendication à l'examen.[10] La divulgation ne doit pas être une « description exacte » de l'invention revendiquée. La divulgation doit être suffisante afin que, lorsqu'interprétée par une personne versée dans l'art disposée à comprendre ce qui est dit, elle puisse être comprise « sans essais successifs ».[11] Même si la divulgation antérieure utilise des termes très différents pour décrire l'objet, « si l'observation des instructions contenues dans la publication de l'inventeur antérieur entraîne inévitablement la fabrication d'une chose qui [...] constituerait une contrefaçon » de la revendication à l'examen, la divulgation antérieure décrit la même invention.[12]

Si l'enseignement antérieur divulgue l'invention revendiquée, le deuxième volet du critère doit être évalué. C'est-à-dire, est-ce que la divulgation antérieure permet la réalisation de l'invention divulguée sans effort inventif ou expérimentation ardue? [Voir le chapitre 9 de ce recueil qui porte sur la divulgation]. À ce stade, la personne versée dans l'art « est réputée prête à faire des expérimentations par essais successifs pour réaliser [l'invention]. »[13] Il convient de noter que le caractère réalisable ne signifie pas que l'invention antérieure a en fait été réalisée, mais simplement que la divulgation antérieure était suffisante pour permettre à la personne versée dans l'art de bâtir, de faire fonctionner ou d'utiliser l'invention. Si, selon une interprétation juste et raisonnable de la divulgation antérieure, il n'est pas clair si la divulgation rend réalisable l'invention revendiquée, l'examinateur doit présenter les raisons qui permettent de considérer que la divulgation permet en fait, de réaliser l'invention. En revanche, si un demandeur affirme qu'un effort inventif ou une difficulté excessive serait nécessaire pour réaliser l'invention à la lumière d'une divulgation antérieure, cela devrait être se fonder sur des arguments raisonnés et, s'il y a lieu, par des faits pertinents.

Bien que des expressions distinctes du critère de l'antériorité aient été fournies par divers tribunaux, un dénominateur commun est que l'enseignement antérieur doit

antérioriser, « aux fins de nécessité pratique »,[14] de sorte que le critère de l'antériorité est fondé sur des considérations d'ordre pratique plutôt que théorique.[15] Le critère a été décrit comme examinant si le document d'art antérieur fournit les « renseignements qui, aux fins de l'utilité pratique, sont équivalents à ceux fournis par la demande en question »,[16] et, de la même façon, comme examinant si la divulgation antérieure permettrait à la personne versée dans l'art de comprendre « et d'être en mesure de mettre en pratique la découverte sans avoir besoin de faire des expérimentations supplémentaires et d'obtenir des renseignements supplémentaires avant que l'invention puisse être rendue utile ».[17]

Dans de nombreuses circonstances, le concept de « contrefaçon inverse » peut servir à l'évaluation de l'antériorité.[18] Sur le principe que « ce qui représente une contrefaçon, si ultérieur, devrait, en règle générale, représenter une antériorité, si antérieur »,[19] l'antériorité par contrefaçon inverse examine « si la divulgation antérieure devait être réalisée, est-ce que cela enfreindrait les revendications ultérieures »?[20]

Même si la jurisprudence décrit l'approche de l'antériorité par diverses expressions pertinentes aux faits des causes alors à l'examen, finalement, il est important de garder à l'esprit que l'exigence actuelle à laquelle satisfaire est simplement celle énoncée à l'article 28.2 de la *Loi sur les brevets*. Dans sa forme la plus simple, l'évaluation de l'antériorité peut être réduite à ceci : l'objet de la revendication à l'examen est analysé pour déterminer les éléments qui sont essentiels à la solution proposée au problème que les inventeurs cherchent à résoudre dans la demande. Le document d'art antérieur est analysé pour déterminer s'il divulgue et permet la réalisation avec l'utilisation des mêmes éléments (divulgués ou non dans les mêmes termes) sous une forme qui permet le même but que celui de l'objet revendiqué. Si c'est le cas, la divulgation antérieure antériorise l'objet revendiqué ultérieurement.

En procédant à cette analyse, il peut être nécessaire de déterminer si les éléments revendiqués fonctionnent en combinaison pour produire un résultat unitaire ou synergique. Si différents éléments ou ensembles d'éléments d'une revendication fonctionnent de façon indépendante en vue de produire des résultats indépendants, alors les deux ne forment pas une combinaison admissible, mais définissent plutôt une juxtaposition. Dans un tel cas, le retrait d'un élément n'aurait aucun effet sur le fonctionnement des autres éléments. Lorsqu'une revendication est interprétée comme définissant deux ou plusieurs inventions rassemblées, mais distinctes, l'antériorité de chaque invention doit être évaluée individuellement. Dans de tels cas, une irrégularité en vertu de l'article 28.2 de la *Loi sur les brevets* ne doit pas être invoquée sauf si toutes les inventions sont antériorisées; si au moins une invention est nouvelle, l'objet revendiqué n'aura pas été divulgué antérieurement.

Pour l'évaluation de l'antériorité, il peut également être déterminé qu'une revendication comprend plusieurs modes de réalisation différents. La revendication sera antériorisée si l'un des modes de réalisation est divulgué et réalisé par l'art antérieur.[21]

Exemple :

Une demande porte sur des méthodes améliorées de préparation de mousses de polyuréthanne rigides ayant de bonnes valeurs d'isolation. La demande divulgue que les inventeurs cherchent à améliorer les valeurs d'isolation des mousses de polyuréthanne rigides en les préparant en présence d'un agent gonflant composé de perfluorocycloalcane et d'alcane à chaîne droite dans des rapports précis. La demande enseigne que l'eau peut servir de coagent gonflant.

La demande canadienne D1, déposée par un tiers avant la date de revendication de la demande, mais publiée ultérieurement, divulgue l'emploi d'un agent gonflant compris dans les intervalles divulgués et revendiqués dans la demande pour la préparation de mousses de polyuréthanne rigides. D1 n'indique pas si l'eau devrait être utilisée comme coagent gonflant. En raison de ses dates de dépôt et de publication, D1 est pertinente aux fins de l'antériorité d'un *premier déposant* en vertu de l'alinéa 28.2(1) *c*) de la *Loi sur les brevets,* mais ne peut être prise en considération aux fins de l'évaluation de l'évidence.

Revendication 1 :

Une méthode de production d'une mousse de polyuréthanne rigide, qui comprend l'étape de mettre en contact un polyol et un isocyanate en présence d'un agent gonflant, où l'agent gonflant est composé de perfluorocycloalcane et d'alcane à chaîne droite dans un rapport de x:y et où l'agent gonflant est composé de 0,05 à 0,95 % en poids d'eau comme coagent gonflant.

Analyse :

Personne versée dans l'art (PVA)

La PVA est un chimiste compétent dans le domaine des mousses de polyuréthanne rigides, y compris leurs propriétés et la façon de les préparer.

Connaissances générales courantes (CGC)

Il est bien connu que les mousses ayant de bonnes propriétés isolantes peuvent être préparées en absence ou en présence d'eau comme coagent gonflant. Les documents d'art antérieur D2 à D5 sont représentatifs des CGC de la PVA, ils portent tous sur les mousses de polyuréthanne rigides préparées avec des agents gonflants connexes et divulguent également que les mousses ayant de bonnes propriétés isolantes peuvent être préparées en absence ou en présence d'eau comme coagent gonflant. De plus, ces documents indiquent que l'eau est généralement présente en petites quantités en raison de la nature hydrophile du composant polyol utilisé pour la préparation des mousses.

Le problème

Il ressort clairement de la description que le problème à résoudre était la façon d'améliorer les méthodes de préparation des mousses de polyuréthanne rigides ayant de bonnes valeurs d'isolation.

La solution

La solution comme expliquée en détail dans la description est de préparer les mousses de polyuréthanne rigides en les préparant en présence d'un agent gonflant composé de perfluorocycloalcane et d'alcane à chaîne droite dans des rapports précis.

Quels sont les éléments essentiels?

Pour résoudre le problème qui consiste à préparer des mousses de polyuréthanne rigides ayant de bonnes valeurs d'isolation, les éléments suivants de la revendication sont jugés comme essentiels :

- mettre en contact un polyol et un isocyanate
- en présence d'un agent gonflant composé de perfluorocycloalcane et d'alcane à chaîne droite dans des rapports précis.

L'élément suivant n'est pas essentiel à la réalisation de la solution proposée :

- l'utilisation de 0,05 à 0,95 % en poids d'eau comme coagent gonflant.

Même si la méthode revendiquée indique l'utilisation d'eau comme coagent gonflant, il va de soi que les connaissances générales courantes de la personne versée dans l'art comprennent le savoir que les mousses rigides ayant de bonnes propriétés isolantes peuvent être préparées en présence ou en absence d'eau comme coagent gonflant. Ceci est conforme aux enseignements de la description de la demande, qui divulgue que l'eau « peut » (et non pas « doit ») être présente et qui ne divulgue aucun nouveau résultat découlant de la présence d'eau. La personne versée dans l'art comprendrait que la présence de l'eau n'est pas un élément essentiel de la revendication 1.

La revendication est-elle antériorisée?

Oui, en fonction de la comparaison des éléments essentiels pour résoudre le problème que les inventeurs cherchent à résoudre, la méthode de la revendication 1 est antériorisée par la divulgation à caractère réalisable de D1 en vertu des dispositions de *premier déposant* de l'alinéa 28.2(1) *c*) de la *Loi sur les brevets*.

15.01.03 Antériorité découlant de la vente ou de l'utilisation antérieure

Bien que la majorité de l'art antérieur soit composée de divulgations écrites, la vente ou l'utilisation d'une invention peut également être une antériorité pertinente si elle fournit efficacement une divulgation à caractère réalisable de l'objet revendiqué dans la demande avant la date de revendication de la demande en instance.[22]

Pour être réputée avoir divulgué l'invention revendiquée, la vente ou l'utilisation antérieure doit dévoiler à la personne versée dans l'art suffisamment d'information pour comprendre l'invention.[23] « L'utilisation d'un produit antériorise une invention seulement si l'utilisation de ce produit divulgue l'information nécessaire. »[24] L'information ainsi disponible doit être telle que, si une personne versée dans l'art écrivait cette information, elle rédigerait une description claire et sans ambiguïté de l'invention revendiquée.[25] La divulgation peut être faite si le public a « l'occasion d'accéder à l'information qu'est l'invention ».[26]

Comme indiqué dans *Baker Petrolite Corp. C. Canwell Enviro-Industries Ltd.*, lorsqu'on doit établir si un produit disponible au public antériorise une invention revendiquée, la capacité de la personne versée dans le domaine à faire l'ingénierie inverse d'un produit « conformément aux techniques d'analyse connues » doit être prise en compte.[27] Ce qui est exigé pour cette considération est la capacité de faire l'ingénierie inverse sans effort inventif. Il n'est donc pas nécessaire d'établir que le produit a bel et bien été soumis à l'ingénierie inverse.[28]

Pour établir s'il y a antériorité découlant de l'utilisation ou de la vente antérieure d'une invention, le *délai de grâce* prévu à l'alinéa 28.2(1) *a*) de la *Loi sur les brevets* s'applique relativement à toute communication de l'invention de la part du demandeur ou d'un tiers ayant obtenu de lui l'information à cet égard de façon directe ou autrement.

15.01.04 Divulgation implicite ou inhérente

Une divulgation à caractère réalisable est réputée divulguer tout ce qui, inévitablement et nécessairement, se produirait ou serait fait par la personne qui réalise l'invention. Un objet ancien et connu n'est pas rendu nouveau simplement par la divulgation et la revendication d'une caractéristique qui est inhérente (c.-à-d. nécessairement présente) ou implicite (c.-à-d. suggérée, mais pas directement exprimée) dans une antériorité.[29] Les concepts de divulgation inhérente et implicite sont liés.

Les caractéristiques inhérentes d'une invention divulguée comprennent les propriétés et les caractéristiques des éléments de l'invention, comme la ductilité d'un métal utilisé dans une pièce d'une machine, le mode d'action d'un médicament pris pour traiter une maladie ou les propriétés thermoplastiques d'un polymère.

Les caractéristiques implicites comprennent ce qu'une personne versée dans l'art comprendrait nécessairement, à la lumière de ses connaissances générales courantes, comme faisant partie de ce que quelqu'un ferait pour réaliser l'invention divulguée. Si un processus chimique demande la « distillation à basse pression » sans élaborer davantage, l'utilisation d'une méthode de réduction de la pression en dessous de la pression atmosphérique est implicite. Si un bracelet de montre doit être assemblé en utilisant des pièces qui interagissent pour donner au bracelet une plus grande flexibilité, l'utilisation d'attaches pour tenir les pièces ensemble serait comprise par la personne versée dans l'art et pourrait être réputée implicite dans la divulgation, même si aucune instruction précise n'est donnée pour relier les pièces entre elles.[30]

La simple découverte des propriétés d'une invention antérieurement divulguée ne fait pas en sorte que l'invention soit nouvellement brevetable, mais lorsque la découverte entraîne une nouvelle application pratique de l'invention antérieure, cette nouvelle application pratique peut être brevetable.[31]

Exemple :

Un document d'art antérieur divulgue un composé chimique X ainsi que la façon de le fabriquer et établit que le composé X est utile pour traiter la maladie Y. Si des travaux de recherche ultérieurs permettent de découvrir le mode d'action du composé, une revendication visant l'utilisation du composé X pour traiter la maladie Y grâce au mode d'action nouvellement découvert ne satisfait pas au critère de nouveauté. Le composé X a traité de façon inhérente la maladie Y grâce au mode d'action et la découverte n'a pas entraîné une nouvelle utilisation du composé connu.[32] Cependant, si la découverte du mode d'action permet de conclure que le composé X serait également utile pour traiter la maladie Z, l'utilisation du composé X pour traiter la maladie Z peut être brevetable.

Lorsque des caractéristiques implicites ou inhérentes d'une invention antérieurement divulguée sont prises en considération aux fins de l'évaluation de l'antériorité, il est important de reconnaître que de telles caractéristiques ne créent pas une nouvelle invention si une personne utilisant l'invention antérieurement divulguée obtenait déjà les avantages découlant de la présence des caractéristiques implicites ou inhérentes. Ceci suit le « principe bien connu du droit des brevets selon lequel l'inventeur n'a pas à préciser l'effet ou les avantages de son invention s'il l'a décrite de manière qu'elle puisse être réalisée ».[33] L'invention antérieure est suffisamment divulguée même si tous ces avantages n'ont pas été enseignés, et l'inventeur antérieur « a droit à ses avantages même s'il ne saisit pas entièrement ou ne comprend pas les avantages qui en découlent ou ne peut en donner les raisons scientifiques ».[34] La réalisation de l'invention antérieure fournirait les avantages découlant des caractéristiques implicites ou inhérentes; en vertu du principe d'antériorité par contrefaçon inverse [15.01.02], la divulgation antérieure serait antériorisante.

Lorsqu'une conclusion d'antériorité exige la présence d'une caractéristique inhérente ou implicite, il est nécessaire pour l'examinateur d'expliquer clairement le fondement de sa conclusion voulant que la caractéristique soit implicite ou inhérente à l'objet de la divulgation antérieure. Si une telle conclusion est fondée sur des références secondaires, la date de publication de ces références n'est pas importante.

Exemple :

Dans le domaine des maladies respiratoires, l'utilisation d'un médicament C en poudre est bien connue.

Un demandeur dépose une demande A, qui décrit un inhalateur à poudre capable de mettre sous forme d'aérosol et d'administrer un médicament en poudre à un bénéficiaire. Le mémoire descriptif décrit et illustre l'inhalateur comme ayant des moyens permettant de varier le débit et la résistance de l'écoulement de l'air et indique que des ajustements nécessaires peuvent être faits pour administrer des médicaments en poudre indéterminés. Aucune indication n'est faite relativement aux propriétés précises d'écoulement d'air de l'inhalateur, mais la caractéristique Z est illustrée.

Plus de douze mois après la publication de la demande A, le demandeur dépose la demande B qui décrit un régime de contrôle de l'efficacité du débit de l'inhalateur revendiqué dans la demande A. La demande B ne décrit aucun médicament inventif, mais fait référence au médicament C. Aucune modification à l'inhalateur n'est divulguée dans la demande B.

Revendications de la demande B :

1. Un inhalateur à poudre sèche pour administrer un médicament en poudre, comprenant la caractéristique Z et ayant une efficacité d'administration d'au moins W lorsque l'inhalateur a une résistance au débit de X et un débit de Y.

2. L'inhalateur à poudre sèche conforme à la revendication 1, dans laquelle le médicament en poudre est C.

Analyse : La demande B divulgue que l'inhalateur à poudre sèche décrit dans la demande A a été utilisé pour les essais du demandeur et ne décrit aucune modification apportée à l'inhalateur. Il faut en conclure que lorsque l'inhalateur à poudre sèche de la demande A est utilisé, il aura l'efficacité d'administration, la résistance au débit et le débit définis dans la revendication. Ce sont simplement des propriétés inhérentes d'un inhalateur à poudre sèche, telles que décrites dans la demande A. L'inclusion de ces propriétés dans la revendication de la demande B n'oriente pas la revendication 1 vers un inhalateur à poudre sèche différent que celui divulgué dans la demande A. La revendication 1 est, par conséquent, antériorisée.

La revendication 2 définit l'inhalateur à poudre sèche de la revendication 1, dans laquelle le médicament qui sera administré est le médicament C bien connu. Comme aucune modification de l'inhalateur n'est, à la lumière de la demande B, nécessaire pour l'administration du médicament C, la revendication porte toujours, simplement, sur l'inhalateur divulgué dans la demande A et est antériorisée. Déterminer que l'inhalateur est en mesure d'administrer le médicament C précise simplement une de ses caractéristiques inhérentes.

15.01.05 Antériorité fondée sur les enseignements connexes

L'antériorité apprécie si une divulgation antérieure unique peut à la fois révéler l'invention dans une revendication à l'examen et permettre à une personne versée dans l'art de la réaliser.

Dans un nombre limité de situations, une divulgation antérieure unique peut comprendre des enseignements dans plus d'un document. Cette situation survient si une source principale d'information fait explicitement référence à des enseignements précis d'une source secondaire, indiquant ainsi au lecteur averti que les enseignements de la source secondaire doivent être pris en considération pour comprendre ou compléter la divulgation de l'invention de la source principale.

Pour prendre en considération des sources multiples d'information pour comprendre une divulgation unique, il doit exister une relation sans ambiguïté entre les deux sources. Les références comprises dans une source qui ne font que mentionner l'autre source ne sont pas suffisantes pour établir une telle relation. La première source doit plutôt orienter le lecteur vers l'utilisation des enseignements de la deuxième source pour comprendre et réaliser l'invention.

15.02 Évidence – janvier 2016

L'exigence qu'une invention soit inventive était, avant le 1er octobre 1996, reconnue juridiquement comme inhérente à la définition d'*invention*[35], mais elle est maintenant indiquée formellement dans la *Loi sur les brevets*.[36] L'ingéniosité est évaluée en déterminant si l'invention revendiquée est évidente (c.-à-d. non inventive) lorsque prise en considération par une personne versée dans l'art à la lumière de ses connaissances générales courantes et de l'état de la technique dans l'ensemble.[37] Contrairement à l'approche de l'évaluation de l'antériorité [voir 15.01.02], l'évaluation de l'évidence permet de prendre en considération les enseignements combinés de plusieurs documents de l'art antérieur que la personne versée dans l'art découvrirait par une « recherche raisonnable et diligente ».[38]

L'utilisation du terme « évident » à l'article 28.3 de la *Loi sur les brevets* ne modifie pas l'exigence inhérente voulant qu'une invention doive être le résultat de l'ingéniosité.[39] Les tribunaux ont indiqué que « l'évidence est une attaque contre un brevet en raison

de son absence de valeur inventive »[40] et « [l] es tribunaux ont choisi de définir le "manque d'inventivité" plutôt que l'"inventivité" et l'ont appelée "évidence" ».[41]

L'évidence est généralement évaluée sur la base d'une revendication à la fois en examinant si l'invention revendiquée est évidente (ou non inventive) lorsque prise en considération par la personne versée dans l'art à la lumière de ses connaissances générales courantes et de l'état de la technique dans son ensemble. Comme pour l'évaluation de l'antériorité, l'évaluation de l'évidence est fondée sur les éléments qui seraient reconnus par la personne versée dans l'art comme apportant la solution à un problème donné. Il n'y a rien d'inventif dans l'ajout à une revendication d'éléments qui ne sont pas pertinents à la réalisation réussie de l'invention.

Pour être réputés évidents, les enseignements présents dans l'art antérieur doivent être suffisants pour que, lorsque combinés, ils mènent à l'invention revendiquée (ou à un mode de réalisation de la revendication). De plus, la combinaison des enseignements nécessaires doit être évidente (c.-à-d. non inventive), de façon à obtenir l'invention revendiquée.

15.02.01 Art antérieur lors de l'évaluation de l'évidence

L'article 28.3 de la *Loi sur les brevets* définit les divulgations qui peuvent être prises en considération pour l'évaluation de l'évidence. Même si toute divulgation publique de renseignements peut, en principe, être prise en considération, pour des raisons pratiques, l'évaluation est presque exclusivement déterminée sur la base de divulgations écrites. En résumé, cet article prévoit un *délai de grâce* d'un an à l'égard des divulgations faites par le demandeur avant la *date de dépôt* et permet la prise en considération des divulgations de tout tiers partout au monde faites avant la *date de revendication*.

15.02.01*a* Évidence et divulgations antérieures découlant du demandeur

L'alinéa 28.3*a*) de la *Loi sur les brevets* prévoit que :

L'objet que définit la revendication d'une demande de brevet ne doit pas, à la date de la revendication, être évident pour une personne versée dans l'art ou la science dont relève l'objet, eu égard à toute communication :

> *a) qui a été faite, plus d'un an avant la date de dépôt de la demande, par le demandeur ou un tiers ayant obtenu de lui l'information à cet égard de façon directe ou autrement, de manière telle qu'elle est devenue accessible au public au Canada ou ailleurs [.]*

Cette disposition définit des divulgations publiques faites par le demandeur ou une personne ayant obtenu de lui l'information à cet égard de façon directe ou autrement, plus d'un an avant la date de dépôt de la demande comme art antérieur pour

l'évaluation de l'évidence, mais exclut ces divulgations comme art antérieur si elles ont été faites au cours du *délai de grâce* d'un an précédant la *date de dépôt*. Pour en savoir plus sur le *délai de grâce*, voir 15.04.

15.02.01*b* Évidence et divulgations découlant d'un tiers

L'alinéa 28.3*b*) de la *Loi sur les brevets* prévoit que :

L'objet que définit la revendication d'une demande de brevet ne doit pas, à la date de la revendication, être évident pour une personne versée dans l'art ou la science dont relève l'objet, eu égard à toute communication :

> *b) qui a été faite par toute autre personne avant la date de la revendication de manière telle qu'elle est devenue accessible au public au Canada ou ailleurs.*

Cette disposition définit toute divulgation publique faite par un tiers (c.-à-d. une personne autre que le demandeur ou une personne ayant obtenu de lui l'information à cet égard de façon directe ou autrement) comme art antérieur pour l'évaluation de l'évidence si elle a été faite avant la *date de revendication* [voir 15.03].

15.02.02 Évaluation de l'évidence

L'évidence est évaluée du point de vue de la personne versée dans l'art à la lumière de ses connaissances générales courantes et de l'état de la technique à la date de revendication. Pour qu'une invention revendiquée puisse satisfaire à l'exigence de l'article 28.3 de la *Loi sur les brevets*, il doit y avoir cette « caractéristique ou qualité » (c.-à-d. cette « petite étincelle d'ingéniosité nécessaire au brevet »[42]) qui sert à élever l'objet des revendications au-delà du simple perfectionnement et du coup la rendre une invention véritable.[43]

Même si divers critères ont été exprimés pour l'évaluation de l'évidence, l'enquête n'est pas bien servie en tentant d'appliquer de façon rigide un critère unique à toutes les circonstances.[44] Il est important de traiter la question d'une manière éclairée et la Cour suprême a adopté une démarche en quatre étapes à cet égard, dans laquelle les trois premières étapes soutiennent l'enquête et la quatrième étape permet de poser la question pertinente.

Les quatre étapes de la démarche ont été énoncées par la Cour dans *Apotex Inc. c. Sanofi-Synthelabo Canada Inc.* comme suit :[45]

(1) *a*) Identifier la « personne versée dans l'art »;
b) Déterminer les connaissances générales courantes pertinentes de cette personne;

(2) Définir l'idée originale de la revendication en cause, au besoin par voie d'interprétation;
(3) Recenser les différences, s'il en est, entre ce qui ferait partie de « l'état de la technique » et l'idée originale qui sous-tend la revendication ou son interprétation;
(4) Abstraction faite de toute connaissance de l'invention telle que revendiquée, ces différences constituent-elles des étapes évidentes pour la personne versée dans l'art ou dénotent-elles quelque inventivité?

La mise en garde de la Cour suprême contre l'idée d'appliquer un critère unique à toutes les circonstances porte précisément sur la question posée à l'étape 4.

La démarche en quatre étapes de *Sanofi* sera généralement adoptée intuitivement et automatiquement par un examinateur. Lorsqu'il semble y avoir un désaccord entre l'examinateur et l'agent à savoir si une revendication est évidente ou non, la démarche en quatre étapes de *Sanofi* devrait être présentée dans un rapport. Cette démarche doit être présentée dans un rapport antérieur à une *décision finale* ou dans une *décision finale*.

Pour répondre à la première étape de la démarche en quatre étapes de *Sanofi*, des instructions pour l'identification de la personne versée dans l'art et la détermination des connaissances générales courantes suivent. Il convient de garder à l'esprit que la personne versée dans l'art et les connaissances générales courantes de cette personne sont prises en considération dans de nombreux aspects de l'examen et la discussion suivante est utile à cet égard.

15.02.02*a* La personne versée dans l'art (Étape 1*a*))

La personne versée dans l'art est une construction fictive qui représente un travailleur normalement compétent dans le ou les domaines dont relève l'invention.[46] La personne versée dans l'art peut être une personne ou une équipe formée de plusieurs personnes dont les connaissances combinées sont pertinentes pour l'invention à l'examen.[47]

La personne versée dans l'art est réputée compétente; un travailleur pourvu de logique, mais dépourvu d'imagination dans le domaine,[48] qui n'est ni un incompétent guère doué ni un expert créatif et intuitif.[49] Dans un domaine hautement technique, la personne versée dans l'art peut être réputée avoir un niveau élevé de connaissances spécialisées et d'expertise.[50] La personne versée dans l'art n'a pas besoin d'être un fabricant ou un créateur, mais doit comprendre le problème à résoudre, connaître les moyens d'aborder le problème et l'effet probable de l'utilisation de ces moyens.[51] De plus, la personne versée dans l'art est raisonnablement diligente dans ses efforts pour se tenir au courant des progrès réalisés dans le ou les domaines dont relève l'invention[52] et elle a l'avantage d'être polyglotte et d'être, de ce fait, capable de comprendre l'art antérieur dans n'importe quelle langue.[53] Il convient de noter que la personne versée dans l'art peut avoir des connaissances en dehors du domaine de l'invention, même si cela ne

devrait pas être présupposé.[54] Dans ce contexte, la nature du problème présenté par l'invention présumée peut servir à identifier la personne versée dans l'art.

La personne versée dans l'art est réputée capable d'interpréter les divulgations antérieures de la même façon que le mémoire descriptif de la demande même. C'est-à-dire, dans un esprit disposé à comprendre[55] et désireux de réussir.[56] Pour comprendre l'importance de l'art antérieur, cette personne peut appliquer à un contexte différent les enseignements issus d'une source donnée, ou même combiner les enseignements.[57]

Pendant l'examen, la personne versée dans l'art est pertinente dans plusieurs contextes. Il est important de reconnaître qu'il n'y a qu'une seule définition de la personne versée dans l'art pour une invention présumée donnée. Néanmoins, les connaissances générales courantes de la personne versée dans l'art dépendent de la date à laquelle une compréhension de la demande est nécessaire.[58] Il convient de noter que, dans certaines circonstances, il est possible que la personne versée dans l'art doive s'appuyer sur des connaissances qui, même si généralement acceptées à la date pertinente, se révèlent ultérieurement fausses.[59]

Selon les détails d'un dossier donné, il peut être nécessaire d'identifier de façon explicite la personne versée dans l'art. Il importe de souligner que ce n'est pas nécessaire si la nature de la personne versée dans l'art ne semble pas faire l'objet d'un débat ou si cela ne risque pas d'avoir un impact sur les conclusions de la brevetabilité.

Lorsque la nature précise de la personne versée dans l'art est pertinente pour résoudre un problème durant l'examen, l'examinateur déterminera qui est cette personne par rapport à un ou plusieurs domaines pertinents à l'invention et prendra en considération les observations du demandeur à cet égard. La personne versée dans l'art peut être déterminée en fonction des termes utilisés dans le mémoire descriptif de la demande.[60] Des qualités comme la propension à participer à des projets de recherche ou à l'expérimentation peuvent servir à tracer le portrait de la personne versée dans l'art.

Même si la caractérisation de la personne versée dans l'art doit être effectuée avec soin, [61] elle doit également être faite avec un certain degré de généralisation.[62] Pendant l'examen, l'examinateur doit s'efforcer d'interpréter la demande et l'art antérieur à la lumière des connaissances appropriées que la personne versée dans l'art aurait possédées à la date de revendication. Des renseignements précis, tels que le niveau exact de scolarité de la personne versée dans l'art et la durée de son expérience de travail, ne sont généralement pas nécessaires et peuvent même être trompeurs ou trop restrictifs; les définitions précises de la personne versée dans l'art devraient, par conséquent, être évitées.

15.02.02*b* Connaissances générales courantes (Étape 1*b*))

« Les connaissances générales courantes sont les connaissances que possède généralement une personne versée dans l'art en cause au moment considéré. »[63] Les

connaissances générales courantes dans un domaine ont été décrites comme les connaissances qui émergent de la « forêt de la technique antérieure » en tant que thèmes communs et en viennent à faire partie des connaissances courantes de la personne versée dans l'art.[64] Ces connaissances évoluent et augmentent constamment.[65]

Les connaissances générales courantes se distinguent de l'information qui est simplement disponible au public en ce qu'elles correspondent à la masse de renseignements qui est généralement reconnue. Des divulgations individuelles peuvent devenir des connaissances générales courantes, mais uniquement lorsqu'elles sont généralement connues et considérées comme un bon fondement pour continuer.[66] En même temps, certains renseignements qui font partie des connaissances générales courantes peuvent ne pas avoir été écrits du tout.

Lorsque les connaissances générales courantes d'un domaine deviennent pertinentes aux fins de l'examen, l'examinateur peut se référer aux renseignements qu'il considère avoir été des connaissances générales courantes à la *date de revendication*. Sauf s'il devient évident, à la lumière des observations du demandeur, que les connaissances générales courantes ne font pas l'unanimité et sont à juste titre contestées, l'examinateur n'a pas à citer de documents pour établir les connaissances générales courantes.

Lorsqu'il est approprié ou nécessaire d'établir les connaissances générales courantes dans un domaine, cela peut être fait en citant des ouvrages de référence reconnus (tels des manuels, des articles de synthèse, des recueils, etc.) ou en démontrant que certaines connaissances sont communes à un certain nombre de divulgations dans le domaine. Les connaissances générales courantes à une date donnée peuvent être confirmées par des publications ultérieures[67] ou en établissant que les connaissances ont été reconnues dans le domaine sur une certaine période. Des déclarations contenues dans la description de la demande qui décrivent certains renseignements ou certaines connaissances comme étant couramment connus peuvent servir à établir, sans autre vérification, certains aspects des connaissances générales courantes; un demandeur sera tenu à ces déclarations.[68]

15.02.02c Identification du concept inventif (Étape 2)

Le concept inventif d'une revendication n'est pas nécessairement le même que les éléments essentiels obtenus suivant une analyse fondée sur une interprétation téléologique. Interpréter le concept inventif aux fins de l'évaluation de l'évidence est un exercice distinct de l'interprétation d'une revendication, c'est-à-dire que l'interprétation des revendications n'a aucun effet déterminant sur le concept inventif.[69]

L'interprétation téléologique sert à déterminer les éléments essentiels d'une revendication, c.-à-d. ces éléments qui proposent la solution au problème que l'inventeur cherche à résoudre. En revanche, le concept inventif comprend la ou les

caractéristiques de la revendication qui semblent être inventives à l'égard des connaissances générales courantes et/ou que le demandeur semble considérer comme inventives. Il convient de rappeler que l'identification du concept inventif doit être fondée sur une interprétation du mémoire descriptif dans son ensemble du point de vue de la personne versée dans l'art à la lumière de ses CGC. Le concept inventif peut être déterminé comme étant une combinaison des mêmes éléments essentiels identifiés dans l'analyse fondée sur l'interprétation téléologique et comprendra généralement au moins certains des éléments essentiels, mais il pourrait ne pas comprendre tous les éléments essentiels de la revendication comme elle est interprétée.

L'interprétation téléologique est présentée au chapitre 13 de ce recueil.

15.02.02*d* Recenser les différences entre le concept inventif et l'état de la technique (Étape 3)

À l'étape 3 de la démarche pour l'évaluation de l'évidence, le concept inventif de la revendication de l'étape 2 est comparé à l'état de la technique pour déterminer si, ou dans quelle mesure, une solution équivalente ou similaire au problème que tente de résoudre le demandeur était connue à la date de revendication. L'état de la technique fait référence aux renseignements disponibles à la personne versée dans l'art, conformément à l'article 28.3 de la *Loi sur les brevets*, et est généralement déterminé en fonction de documents d'art antérieur précis qui auraient été découverts par une « recherche raisonnable et diligente ».

S'il n'y a aucune différence entre le concept inventif de la revendication et l'état de la technique, la revendication est probablement irrégulière parce qu'antériorisée ou évidente. Par exemple, une revendication peut être antériorisée lorsqu'il n'y a aucune différence entre le concept inventif d'une revendication et une seule divulgation d'art antérieur citée dans l'état de la technique, à condition que la divulgation d'art antérieur ait un caractère réalisable. Dans des cas où la divulgation d'art antérieur n'a pas un caractère réalisable, la revendication ne peut être antériorisée, mais peut tout de même être évidente. Une revendication peut également être évidente si plus d'un document de l'état de la technique est nécessaire pour établir le concept inventif.

Lorsqu'il y a des différences entre le concept inventif de la revendication et l'état de la technique, il faut déterminer si ces différences auraient été évidentes pour la personne versée dans l'art à la date de revendication.

15.02.02e Les différences constituent-elles une étape inventive? (Étape 4)

Lorsque toute différence entre l'état de la technique et le concept inventif de la revendication ou la revendication interprétée a été identifiée, il faut déterminer si l'objet de la revendication est évident ou s'il résulte d'un esprit inventif. Cela doit être fait sans

présupposer que le problème précis que tente de résoudre l'inventeur était reconnu dans l'art antérieur, afin d'éviter d'adopter une perspective de « vision en rétrospective » inappropriée. Lorsque l'existence ou la nature d'un problème n'était pas évidente, l'acte d'identification du problème peut éclairer le concept inventif.

Comme susmentionné, divers critères ont été énoncés dans la jurisprudence pour répondre à cette question et la Cour suprême a mis en garde qu'aucune expression unique de ce critère n'est susceptible de s'appliquer dans toutes les circonstances. Même si la question test peut être formulée en prenant en considération la nature du dossier en question, il ne faut pas perdre de vue que son but est d'apprécier l'exigence légale de l'article 28.3 de la *Loi sur les brevets*, et il faut s'assurer que la question ne soit pas formulée de façon telle qu'une norme différente soit appliquée.

En répondant à la question de l'étape 4, les facteurs à prendre en considération comprennent :

(i) le climat régnant dans le domaine en question à l'époque où l'invention présumée a été faite, incluant non seulement les connaissances et les renseignements disponibles, mais également les attitudes, tendances, préjugés et attentes qui définiraient la personne versée dans l'art;
(ii) toute motivation qui, à l'époque où l'invention a été faite, incitait à résoudre un problème reconnu dans le domaine de l'invention;
(iii) le temps et les efforts qu'a exigés l'invention[70].

Il convient également de se rappeler que « l'esprit inventif nécessaire à la brevetabilité peut se trouver dans l'idée sous-jacente, ou dans l'application pratique de cette idée, ou dans les deux. Il est possible que l'idée ou la conception soit méritoire, mais qu'une fois cela supposé, son application soit très simple. Encore une fois, il est possible que l'idée soit évidente, mais que l'ingéniosité soit nécessaire pour la mettre en pratique. Ou, encore, l'idée elle-même peut être méritoire et le mode de réalisation peut également nécessiter un esprit inventif ».[71]

Lorsque le problème à résoudre a déjà été reconnu dans l'état de la technique, il peut être pertinent de se demander seulement si l'esprit inventif était nécessaire pour concevoir la solution revendiquée et sa réalisation. Lorsque, cependant, le problème ou sa cause sous-jacente n'était pas antérieurement reconnu ou compris, il peut y avoir une invention même si la solution proposée au problème nouvellement déterminé avait été tout de suite apparente pour la personne versée dans l'art. L'esprit inventif, cependant, n'existe pas si le problème présumé n'a jamais existé et n'était qu'un obstacle artificiel ou un « épouvantail » créé pour faire croire à l'inventivité de la « solution » proposée.[72]

L'évaluation de l'évidence est abordée par la prise en considération de l'art antérieur dans son ensemble et les enseignements de plusieurs documents peuvent être combinés afin d'établir les raisons pour lesquelles l'objet revendiqué n'est pas le

résultat d'un esprit inventif. En combinant les enseignements de divers documents, la relation des documents les uns aux autres, et la relation à la personne versée dans l'art, doivent être prises en considération. Une explication établissant les raisons pour lesquelles il était évident de combiner les enseignements peut être nécessaire dans des situations où cela n'est pas déjà évident. Cela peut être déterminé, par exemple, en établissant les raisons pour lesquelles la combinaison des enseignements des documents cités existe, que cela soit fondé sur les enseignements des documents mêmes, les connaissances générales courantes ou les tendances dans le domaine de l'invention.

Lorsqu'un document provenant de l'extérieur du domaine de l'invention est invoqué dans la démarche, il devient plus important d'expliquer en quoi il est évident d'appliquer les enseignements dans le domaine de l'invention.

Exemple de la démarche en quatre étapes de *Sanofi :*

Une demande divulgue une méthode pour nettoyer le plomb dans une cheminée à l'aide d'un jet d'eau à haute pression. Des intervalles de paramètres de fonctionnement appropriés sont divulgués, comprenant ceux utilisés par l'inventeur pour nettoyer avec succès une cheminée.

L'utilisation d'un jet d'eau à haute pression pour nettoyer des surfaces a de nombreuses applications et sert dans de nombreux environnements. Une recherche dans l'art antérieur révèle les documents D1 à D3. D1 décrit une méthode pour enlever les dépôts de carbone de l'intérieur d'une cheminée en balayant la surface à nettoyer d'un jet à haute pression de liquide de nettoyage. D2 décrit un procédé d'abrasion humide pour enlever les dépôts de calcium de tuiles et comprend des illustrations de modes de pulvérisation distribués et concentrés et de travailleurs balayant un pulvérisateur sur une surface à distance. D3 décrit un nettoyeur à pression pour enlever les balanes sur la coque d'un navire et divulgue des embouts interchangeables à fixer sur un tube rallonge, où chaque embout offre un mode de pulvérisation précis. Chaque document divulgue des paramètres de fonctionnement appropriés pour son environnement précis.

Revendication 1 :

Une méthode pour enlever le résidu de plomb à l'intérieur d'une cheminée, où un jet de liquide d'un embout est pulvérisé sur une surface de la cheminée à une vitesse d'écoulement de 300 à 1200 pi/s, avec l'embout tenu à 1 à 12 pouces de la surface à un angle de 15 à 45 degrés.

Analyse : Le problème présenté dans la demande est le nettoyage de dépôts sur une surface solide.

Pour déterminer si l'objet revendiqué est inventif, la revendication est évaluée en utilisant la démarche en quatre étapes [voir 15.02.02].

(1) *a*) Identifier la personne versée dans l'art;

La personne versée dans cet art est réputée être un technicien familier avec le nettoyage à haute pression et le nettoyage en général, c.-à-d. le nettoyage de dépôts sur des surfaces.

b) Déterminer les connaissances générales courantes pertinentes de cette personne :

Les connaissances générales courantes comprennent une compréhension des paramètres de fonctionnement habituels des nettoyeurs à pression, des produits de nettoyage appropriés et des applications courantes de ces nettoyeurs.

(2) Définir l'idée originale de la revendication en cause :

Dans ce cas, le concept inventif comprend toute la revendication 1 : une méthode pour enlever le résidu de plomb à l'intérieur d'une cheminée, où un jet de liquide d'un embout est pulvérisé sur une surface de la cheminée à une vitesse d'écoulement de 300 à 1200 pi/s, avec l'embout tenu à 1 à 12 pouces de la surface à un angle de 15 à 45 degrés.

(3) Recenser les différences, s'il en est, entre la matière citée comme faisant partie de l'« état de la technique » et le concept inventif de la revendication ou la revendication telle qu'elle est interprétée :

Le concept inventif de la revendication diffère de l'état de la technique (D1 à D3) en précisant que la surface à nettoyer est l'intérieur d'une cheminée et en établissant certains paramètres de fonctionnement précis.

(4) Abstraction faite de toute connaissance de l'invention telle que revendiquée, ces différences constituent-elles des étapes évidentes pour la personne versée dans l'art ou dénotent-elles quelque inventivité?

La personne versée dans l'art, qui a une surface de cheminée à nettoyer obtiendrait les paramètres de fonctionnement énoncés dans la revendication sans esprit inventif ou difficulté excessive. L'utilisation d'un nettoyeur à pression dans une cheminée est comparable à son utilisation dans les environnements divulgués dans D1 à D3 et est non inventive à la lumière de ces divulgations. Aucun résultat inattendu n'émane du fonctionnement du nettoyeur à l'intérieur des paramètres énoncés dans la revendication. L'objet de la revendication est par conséquent évident.

15.02.03 Considérations découlant de l'*essai allant de soi*

Déterminer si une invention revendiquée est évidente à l'étape 4 de l'analyse de l'évidence peut nécessiter d'examiner si l'objet revendiqué est évident parce que le chemin vers l'invention découlerait de l'*essai allant de soi*. Cette démarche peut être particulièrement pertinente dans les « domaines d'activité où les progrès sont souvent le fruit de l'expérimentation »[73], mais il n'y a aucune restriction de son applicabilité pour des technologies précises.[74]

Pour l'analyse relative à l'*essai allant de soi*, la liste non exhaustive de facteurs suivante est pertinente :

1. Est-il plus ou moins évident que l'essai sera fructueux? Existe-t-il un nombre déterminé de solutions prévisibles connues de la personne versée dans l'art?
2. Quels efforts — leur nature et leur ampleur — sont requis pour réaliser l'invention? Les essais sont-ils courants ou l'expérimentation est-elle longue et ardue de telle sorte que les essais ne peuvent être qualifiés de courants?
3. L'art antérieur fournit-il un motif de rechercher la solution au problème qui sous-tend le brevet?[75]

Pour l'évaluation de l'évidence pendant l'examen, ces facteurs peuvent être présentés sous forme de questions que l'examinateur doit prendre en considération :

1. La personne versée dans l'art aurait-elle été au courant, à la lumière de l'art antérieur et des connaissances générales courantes à la *date de revendication*, qu'un nombre limité de solutions déterminées et prévisibles existe pour ce problème ou un problème similaire, de façon telle qu'elle croirait qu'une de ces solutions évidentes permettrait de résoudre le problème présenté?

Aux fins de l'analyse relative à l'*essai allant de soi*, il n'est pas nécessaire qu'un choix précis dans les solutions disponibles soit immédiatement évident pour obtenir l'objet revendiqué, pas plus qu'il n'est nécessaire qu'une option précise soit mieux adaptée pour apporter la solution. Si aucun des choix du nombre limité de solutions déterminées et prévisibles n'est connexe à la solution proposée par l'objet revendiqué, l'examinateur peut conclure que la personne versée dans l'art n'aurait pas considéré l'objet comme découlant de l'*essai allant de soi*.

2. Peut-on s'attendre que la personne versée dans l'art obtienne précisément la solution revendiquée à partir du nombre limité de solutions définies en termes généraux dans le facteur 1, sans esprit inventif ni difficulté excessive? C'est-à-dire, obtiendrait-on la solution par des méthodes habituelles et prévisibles et sans avoir recours à un effort prolongé et ardu?

Plus il est difficile d'obtenir l'objet revendiqué à partir du nombre limité de solutions probables, plus il est improbable qu'une conclusion d'*essai allant de soi* soit appropriée.

Lorsque la personne versée dans l'art doit faire appel à l'esprit inventif afin de résoudre des problèmes aux fins d'évaluation des diverses solutions, par exemple, on ne peut dire que cette voie serait évidente pour la personne versée dans l'art.

Dans des cas où l'analyse relative à l'*essai allant de soi* est appropriée, l'examinateur déterminera de façon objective si l'esprit inventif ou un effort ardu était nécessaire pour obtenir la solution revendiquée. L'examinateur prendra en considération la nature de la personne versée dans l'art ainsi que les connaissances et le climat du ou des domaines pertinents à la *date de revendication*. L'expérience subjective de l'inventeur ne sera pas réputée pertinente sauf s'il peut être établi qu'elle reflète ce qui serait attendu de la personne hypothétique versée dans l'art.

3. La personne versée dans l'art, à la lumière de l'art antérieur, a-t-elle un motif pour trouver la solution au problème présenté par la demande?

L'existence d'un motif, dans le sens général du terme, pour résoudre des problèmes dans le domaine de l'invention par une enquête scientifique ne sera généralement pas suffisante pour étayer une conclusion que l'invention revendiquée découle de l'*essai allant de soi*. Il sera généralement nécessaire d'établir qu'il existait un motif plus précis de suivre la même voie que celle de l'inventeur. La personne versée dans l'art doit avoir été motivée de mener les expériences dans le domaine de l'invention et avoir cherché à résoudre le même problème ou un problème similaire que celui que tente de résoudre l'inventeur en proposant une solution comme celle déterminée dans la revendication à l'examen.

Les attitudes, préjugés et attentes de la personne versée dans l'art et sa prise de conscience des tendances dans son domaine sont des facteurs pertinents à prendre en considération dans l'évaluation de l'objet comme découlant de l'*essai allant de soi* et sont évalués à la lumière de l'état de la technique antérieure.

Il convient de rappeler que les considérations découlant de l'*essai allant de soi* servent à déterminer si l'objet d'une revendication est le résultat de l'esprit inventif et, par conséquent, est non évident. Les facteurs 1 à 3 peuvent être considérés comme demandant s'il était évident de chercher une solution au problème présenté par l'inventeur (le facteur de motivation) et si la voie vers l'objet revendiqué était également évidente. En l'absence d'invention dans la conception de la solution ou dans sa concrétisation, l'objet revendiqué n'est pas le résultat d'une étape inventive et est, par conséquent, évident.

Lorsqu'il est possible de répondre par l'affirmative aux questions des facteurs 1 et 3, et que la conclusion de l'évaluation du facteur 2 est que l'objet de la revendication serait obtenu par des essais habituels qui n'étaient pas prolongés ou ardus, il peut être conclu que l'objet de la revendication est évident puisque la détermination de l'objet découle de l'*essai allant de soi* à partir d'un nombre limité de solutions probables, dont au moins une plus ou moins évidente devrait fonctionner.

Il existe très peu d'indications à savoir dans quels domaines d'activité les progrès sont le fruit de l'expérimentation, même s'il a été observé que dans ces domaines, « de nombreuses variables interdépendantes peuvent se prêter à l'expérimentation ».[76] Lorsqu'il existe un nombre limité de solutions déterminées et prévisibles connues de la personne versée dans l'art et que l'art antérieur fournit un motif pour trouver la solution présentée dans la demande, ces facteurs peuvent indiquer qu'une se trouve dans un domaine d'activité où les progrès sont souvent le fruit de l'expérimentation. La question fondamentale de savoir si la notion d'*essai allant de soi* s'applique est réputée être abordée de façon inhérente lorsque les facteurs sont pris en considération.

15.02.04 Juxtapositions

Comme énoncé à la section 15.01.02, les éléments qui concourent pour produire un résultat unitaire doivent être pris en considération en combinaison pour l'évaluation de la nouveauté. Il n'est pas nécessaire qu'un élément individuel de la revendication soit nouveau à condition que les éléments soient combinés de façon à produire un résultat unitaire différent de la somme des résultats des éléments.[77] De telles combinaisons sont brevetables tandis que « une simple juxtaposition d'éléments ne l'est pas ».[78] L'objet d'une revendication est réputé être une simple juxtaposition si chacun de ses éléments a sa fonction individuelle et si l'un ou l'autre des éléments est retiré, les éléments restants continueraient de fonctionner individuellement.[79]

Lorsqu'une invention n'est qu'une simple juxtaposition d'éléments ou de dispositifs connus, et que chaque élément ou dispositif fonctionne simplement comme prévu s'il était utilisé seul, l'assemblage n'est pas une véritable combinaison, mais plutôt une simple juxtaposition. Une juxtaposition d'éléments anciens ne constitue pas le fondement d'une invention brevetable.

Une juxtaposition doit être considérée comme une irrégularité en vertu de l'article 28.3 de la *Loi sur les brevets* comme étant évidente. Des documents d'art antérieur distincts peuvent être cités pour établir que chaque élément individuel est connu dans l'art antérieur.

15.02.05 Évidence et utilité

Dans de nombreux cas, l'ingéniosité d'une invention est liée à son utilité. Tel est particulièrement le cas lorsqu'un résultat inattendu est obtenu grâce à l'objet de la revendication. Cela peut se produire, par exemple, lorsqu'un produit ou un procédé connu est modifié d'une façon telle qu'il est rendu nouveau et entraîne un résultat inattendu. Le résultat inattendu peut, par exemple, être que le produit ou le procédé devient utile pour une nouvelle utilisation ou présente un avantage supplémentaire lorsqu'il est utilisé dans le but visé. Autrement, le résultat inattendu peut être que

malgré la simplification du produit ou du procédé connu (par exemple en omettant des éléments ou des étapes), l'utilité du produit ou du procédé d'origine est préservée.

Lorsque l'invention réside dans la découverte qu'une chose connue a des propriétés qui la rendent utile pour une nouvelle utilisation, la simple découverte ne rend pas la chose connue brevetable. La nouvelle utilisation peut être brevetable toutefois, si elle est nouvelle et non évidente.

Des variations mineures à des inventions existantes comme la modification de la taille, la forme, la proportion ou la qualité, [80] lorsque « le procédé est le même, en utilisant essentiellement les mêmes moyens pour obtenir de meilleurs résultats ne constitue pas une invention qui justifie un brevet ».[81] La substitution d'un matériau supérieur par un matériau inférieur, lorsque les avantages de la substitution étaient attendus, a également été réputée évidente.[82]

Même si l'utilisation est différente, il doit y avoir en jeu quelque chose d'inattendu ou d'inventif pour justifier l'octroi d'un brevet. « Un brevet lié à la simple utilisation nouvelle d'un dispositif connu qui ne comporte aucun élément ingénieux visant à surmonter de nouvelles difficultés n'est pas fondé et ne peut être justifié. Si la nouvelle utilisation ne témoigne d'aucun esprit inventif, mais qu'elle est semblable dans son fonctionnement et son but à l'ancienne utilisation, même si elle n'est pas tout à fait la même, il n'y a pas d'invention ».[83]

Lorsqu'une combinaison d'éléments est prise en considération, « [t]ous les éléments étant anciens, et toutes les fonctions à exécuter étant identiques, [elle peut] être brevetable seulement si les anciennes fonctions sont exécutées de façon améliorée ou avantageuse relativement au fonctionnement des anciennes machines – il doit y avoir un nouveau mode de fonctionnement résultant de la combinaison [...]; la combinaison de dispositifs anciens dans une nouvelle machine ou une nouvelle fabrication sans produire un nouveau mode de fonctionnement ne représente pas une invention... ».[84] En l'absence d'un nouveau résultat unitaire produit par leur combinaison, un assemblage d'éléments connus est simplement une juxtaposition non inventive [voir 15.02.04].

L'évaluation de l'utilité et de l'évidence peuvent également être en quelque sorte interdépendantes lorsque l'utilité d'une invention doit être fondée sur une prédiction valable, particulièrement lorsque l'information nécessaire pour habiliter la personne versée dans l'art à prédire de façon valable que la chose connue serait utile pour une certaine utilisation donnée fait partie de l'*état de la technique*. Même si dans certaines situations il peut s'avérer qu'une invention présente une absence de prédiction valable ou est évidente, il convient de se rappeler que l'évaluation de la prédiction valable et l'évaluation de l'évidence constituent des critères distincts.[85] Le premier est fondé sur la description et les dessins du demandeur, les lois ou règles reconnues scientifiquement et les connaissances générales courantes de la personne versée dans l'art, alors que le second est fondé sur l'*état de la technique*.

15.02.06 Évidence des revendications antériorisées

Lorsque l'objet d'une revendication est réputé antériorisé par une divulgation de l'art antérieur, il sera généralement également réputé évident. L'existence d'une divulgation antériorisante mènera généralement à la conclusion, à l'étape 3 de l'évaluation de l'évidence de la démarche *Sanofi*, qu'il n'y a aucune différence entre le concept inventif de la revendication et l'état de la technique [voir 15.02.02].

Il devrait être présumé de façon générale que, sauf indication contraire, lorsqu'un examinateur a déterminé qu'une revendication était irrégulière en raison de l'absence de nouveauté de l'objet revendiqué, elle serait également irrégulière par absence d'inventivité. Lorsque les modifications ou les arguments du demandeur en réponse à une demande de l'examinateur surmontent l'irrégularité en raison de l'absence de nouveauté, la revendication peut demeurer irrégulière en raison de l'absence d'inventivité.

Dans l'intérêt de préserver l'efficacité de l'examen, l'examinateur ayant déterminé que la revendication est irrégulière à la lumière de l'art antérieur ne doit pas présenter des examens distincts pour les irrégularités liées à l'antériorité et à l'évidence, alors qu'une analyse unique s'applique aux deux évaluations. Il demeure permis pour les deux irrégularités d'être identifiées dans un rapport ultérieur, particulièrement lorsque les modifications du demandeur ont servi à déterminer de façon plus claire tout point de désaccord à l'égard de l'applicabilité de l'art antérieur cité.

En répondant à un rapport d'examen indiquant une absence de nouveauté, un demandeur peut être bien servi de présenter des commentaires qui expliquent les raisons pour lesquelles l'objet revendiqué devrait être considéré comme non évident même si une irrégularité reliée à l'évidence n'a pas été soulevée de façon explicite dans le rapport d'examen. Même si aucun critère unique n'est approprié dans tous les cas où l'évidence est prise en considération, la démarche en quatre étapes de *Sanofi* énoncée en 15.02.02 sera généralement utilisée par l'examinateur. Un demandeur devrait prendre en considération cette approche lors de la formulation de son argument.

Lorsqu'un examinateur considère qu'une impasse se forme à l'égard de l'applicabilité de l'art antérieur, et que la demande est sur le point d'être refusée dans une *décision finale*, des évaluations distinctes de l'antériorité et de l'évidence doivent être présentées. Cela doit être fait dans au moins un rapport précédant la *décision finale*. Plus d'information sur les exigences de la délivrance d'une *décision finale* se trouve au chapitre 21 de ce recueil.

15.03 Date de revendication – janvier 2016

Conformément à l'article 28.1 de la *Loi sur les brevets*, une *date de revendication* d'une revendication est la plus ancienne date de priorité valable pour cette revendication ou, lorsqu'il n'y a pas de date de priorité, la *date de dépôt* de la demande.

Une date de priorité valable est fondée sur une demande déposée antérieurement de façon régulière, qui divulgue l'invention revendiquée, et pour laquelle une revendication de priorité a été faite dans le délai prévu. La demande antérieure déposée de façon régulière peut de façon pratique être citée comme un « document de priorité » et peut être une demande déposée antérieurement par une personne admissible au Canada ou une demande déposée antérieurement par une personne admissible dans un pays admissible. Le chapitre 7 de ce recueil présente les revendications de priorité plus en détail.

En principe, chaque revendication d'une demande peut avoir une *date de revendication* différente de celle de toutes les autres revendications, même si en pratique, il est courant pour une demande de revendiquer la priorité d'un ou deux documents de priorité.

Lorsqu'une divulgation publique serait une antériorité pertinente pour l'évaluation de l'antériorité ou de l'évidence si la *date de revendication* est la *date de dépôt* de la demande, mais ne serait pas pertinente si la date de revendication de la demande est une date de priorité précise, l'examinateur doit vérifier le contenu du document de priorité pertinent. La priorité est valable seulement dans la mesure où le document de priorité divulgue la même invention que celle revendiquée dans la demande. Lorsque l'étendue des enseignements du document de priorité et celle de la demande sont différentes, la revendication de la demande ne peut tirer avantage de la *date de revendication* antérieure. Lorsque, par exemple, le document de priorité enseigne un mode de réalisation précis et que la demande revendique une invention généralisée comprenant le mode de réalisation précis, une revendication de l'invention généralisée ne tirerait pas avantage de la date de priorité alors qu'une revendication limitée dans sa portée au mode de réalisation précis divulgué dans le document de priorité le pourrait.

15.04 Délai de grâce — janvier 2016

La *Loi sur les brevets* prévoit un *délai de grâce* d'un an précédant la *date de dépôt* de la demande pendant lequel l'information qui a été rendue disponible au public en raison d'une divulgation par le demandeur, ou un tiers ayant obtenu de lui l'information à cet égard de façon directe ou autrement, n'est pas prise en considération pendant l'évaluation à savoir si l'invention revendiquée est nouvelle et inventive.

Comme énoncé à l'article 2 de la *Loi sur les brevets*, « *[s]* ont assimilés à un demandeur un inventeur et les représentants légaux d'un demandeur ou d'un inventeur » et « *[s]* ont assimilés aux représentants légaux les héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs, gardiens, curateurs, tuteurs, ayants droit, ainsi que

toutes autres personnes réclamant par l'intermédiaire ou à la faveur de demandeurs et de titulaires de brevets ».

Pour déterminer si le *délai de grâce* s'applique à une divulgation donnée d'information, la divulgation antérieure est seulement protégée par le *délai de grâce* si la personne faisant la divulgation est, ou est réputée être, *le demandeur ou un tiers ayant obtenu de lui l'information à cet égard de façon directe ou autrement* au moment où la divulgation antérieure a été faite (c.-à-d. la date où elle a été mise à la disponibilité du public, comme la date de publication ou la date à laquelle la demande a été disponible à l'inspection du public).[86]

Le *délai de grâce* comprend toute divulgation antérieure, que ce soit une divulgation orale comme une présentation lors d'une conférence ou une divulgation écrite comme un article dans un magazine spécialisé. Comme la majorité des divulgations de renseignements pertinents à l'examen d'un brevet sont des documents accessibles publiquement, l'applicabilité du *délai de grâce* est habituellement évaluée en examinant si la demande à l'examen et si les antériorités proviennent des mêmes auteurs (par ex., si les inventeurs étaient les auteurs d'une publication antérieure) ou, si la divulgation antérieure est un document de brevet, elle avait le même demandeur. Il convient de se rappeler que, à l'égard des documents de brevet nationaux, le *délai de grâce* s'applique lors de l'évaluation de l'antériorité et de l'évidence, mais pas lors de l'évaluation du double brevet.

Dans des cas où l'applicabilité du *délai de grâce* est mise en doute, le demandeur peut présenter une preuve qu'il considère comme étant appropriée pour étayer une relation entre l'auteur de la divulgation antérieure et le demandeur.

15.05 Établissement de la date de publication des antériorités – janvier 2016

Pour qu'une divulgation antérieure soit réputée être une antériorité, la date à laquelle elle a été mise à la disponibilité du public doit généralement être connue. Lorsque la date exacte à laquelle la divulgation a été mise à la disponibilité du public n'est pas connue, la divulgation ne peut être invoquée sauf si un fondement fiable existe pour conclure que l'information était mise à la disponibilité du public avant la date pertinente (c.-à-d. la date de revendication).

Pour les documents de brevet (brevets délivrés et demandes), cette information est généralement connue. Dans d'autres cas, cette information pourrait être moins évidente. Il est généralement possible d'établir la date de publication d'articles publiés dans des revues réputées, des magazines et des publications similaires. Dans de nombreux cas, la date réelle de la publication sera indiquée (soit celle de l'article en particulier ou du numéro de la publication dans lequel l'article se trouve). Dans certains

cas, seuls le mois et l'année de publication seront indiqués. Dans de tels cas, il ne peut être présupposé que le document a été mis à la disponibilité du public avant le dernier jour du mois. Lorsque seule l'année de publication est disponible, il ne peut être présupposé que la date de publication est antérieure au 31 décembre de cette année.

Il peut exister des méthodes permettant d'établir des dates de publication réelles antérieures, y compris (dans le cas de documents accessibles sur Internet) l'établissement de dates de première publication par l'entremise de services d'archivage d'un tiers.

15.05.01 Vérification de la validité des documents de priorité

Pour vérifier la validité d'un document de priorité, l'examinateur doit d'abord tenter d'acquérir le document d'une source fiable, par ex., la base de données PATENTSCOPE de l'OMPI ou le Bureau international. Lorsque l'examinateur ne peut pas récupérer le document de priorité, ou que le contenu d'une copie non certifiée du document de priorité a été utilisé et qu'il existe des doutes quant à son exactitude, le demandeur peut se faire demander, conformément à l'article 89 des *Règles sur les brevets*, de présenter une copie certifiée du document de priorité.

L'article 89 des *Règles sur les brevets* prévoit que :

> *[l]orsque l'examinateur prend en compte, en application des articles 28.1 à 28.4 de la Loi, une demande de brevet antérieurement déposée de façon régulière sur laquelle la demande de priorité est fondée, il peut exiger du demandeur qu'il dépose une copie certifiée conforme de cette demande de brevet ainsi qu'un certificat du bureau des brevets où elle a été déposée, indiquant la date de dépôt effectif.*

15.06 Double brevet — janvier 2016

Le double brevet fait référence à l'interdiction reconnue judiciairement à l'encontre d'un demandeur à qui est accordé plus d'un brevet pour une seule invention.[87] Les principes qui régissent la doctrine du double brevet ont évolué dans la jurisprudence, qui reconnaît maintenant deux volets : le double brevet relatif à la « même invention » et le double brevet relatif à une « évidence ».[88]

Sous-jacente à cette doctrine se trouve la reconnaissance par les tribunaux que « un second brevet ne [peut] être justifié sauf si les revendications [établissent] une "nouveauté ou ingéniosité" par rapport au premier brevet ».[89] En substance, lorsqu'un brevet est accordé pour une invention, une « autre invention » est nécessaire pour justifier un autre brevet.[90]

L'évaluation du double brevet, concrètement, peut être comprise comme une évaluation spécialisée de l'antériorité et de l'évidence dans laquelle l'« art antérieur » comprend

uniquement un autre brevet par le même demandeur (le « brevet existant »).
L'évaluation diffère de l'évaluation statutaire de l'évidence de deux façons importantes :

i) l'« art antérieur » pris en considération n'est pas citable en vertu de l'alinéa 28.2(1) *a*) ou 28.3*a*) de la *Loi sur les brevets*;
ii) seules les revendications du brevet de l'« art antérieur » par le même demandeur sont prises en considération pour l'évaluation.

L'évaluation implique la comparaison des revendications et non des mémoires descriptifs, parce que ce sont les revendications qui définissent le monopole. Cependant, la comparaison des revendications n'est pas faite en fonction d'une interprétation littérale des revendications; il convient de donner aux revendications une interprétation téléologique fondée sur une interprétation du mémoire descriptif du point de vue de la personne versée dans l'art, en tenant compte de ses connaissances générales courantes. Si les revendications du brevet existant, lorsque comprises par la personne versée dans l'art à la lumière des connaissances générales courantes à la *date de revendication* et les enseignements du mémoire descriptif dans l'ensemble, antériorisent ou rendent évidentes les revendications de la demande à l'examen, les revendications ne sont pas brevetables de façon distincte les unes des autres. Accorder les deux séries de revendications entraînerait, par conséquent, un double brevet. Lorsqu'il est possible de conclure que les revendications d'une demande ne visent pas un « élément brevetable distinct » de celui du brevet existant, le critère en vertu du volet relatif à une « même invention » ou à relatif à une « évidence » de la doctrine de double brevet aurait été respecté.

Comme susmentionné, le double brevet ne survient que lorsqu'il faut prendre en considération un ou des brevets appartenant au même inventeur ou demandeur que la demande à l'examen.

Le sens de « même demandeur » aux fins de double brevet est fondé sur la définition du *demandeur* qui se trouve à l'article 2 de la *Loi sur les brevets*, et, par conséquent, comprend un *inventeur et les représentants légaux d'un demandeur ou d'un inventeur*. « Sont assimilés aux représentants légaux les héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs, gardiens, curateurs, tuteurs, ayants droit, ainsi que toutes autres personnes réclamant par l'intermédiaire ou à la faveur de demandeurs et de titulaires de brevets ».

Dans de nombreux cas, le ou les inventeurs nommés et le demandeur peuvent être les mêmes, mais il ne s'agit pas d'une exigence. Les demandeurs peuvent compter plusieurs personnes qui travaillent sur différents aspects de projets liés et peuvent par conséquent nommer différents inventeurs dans une demande. Sans égard aux personnes nommées comme inventeurs, les restrictions relatives au double brevet s'appliquent à un demandeur comme si les mêmes inventeurs étaient nommés.

Comme c'est le cas pour l'évaluation de l'applicabilité du *délai de grâce* [voir 15.04], la date à laquelle deux documents sont réputés appartenir au « même demandeur » est importante. Selon le Bureau, la doctrine du double brevet s'applique si la demande à l'examen a appartenu au « même demandeur » à un moment quelconque avant que le document déposé antérieurement n'ait été mis à la disponibilité du public.

15.06.01 Chevauchement

Le chevauchement est un terme pratique pour décrire la situation dans laquelle un mode de réalisation d'une revendication d'une demande à l'examen est identique au mode de réalisation d'une revendication d'un brevet existant. Le mode de réalisation du brevet existant, étant le même que celui de la demande à l'examen, fait, par conséquent, obstacle à cette dernière; accorder ce mode de réalisation à deux brevets entraînerait un double brevet.

Un mode de réalisation peut être la totalité de l'objet revendiqué ou un choix parmi d'autres de la revendication. Dans ce dernier cas, il est possible que le chevauchement entre les revendications n'implique qu'une infime fraction de la portée de la revendication dans un des documents ou dans les deux. Néanmoins, si le mode de réalisation en question était accordé dans deux revendications, cela entraînerait un double brevet.

Le chevauchement peut survenir dans des situations où les revendications de la demande et du brevet existant sembleraient autrement porter sur des inventions distinctes. Lorsque le chevauchement est déterminé entre des revendications d'une demande et d'un brevet existant, la revendication à l'examen n'est pas brevetable de façon distincte de la revendication du brevet existant en ce qui concerne le chevauchement de l'objet. La revendication à l'examen, par conséquent, est irrégulière en raison d'un double brevet. Retirer le chevauchement, en supprimant l'objet en double de la demande, éliminera l'irrégularité en raison d'un double brevet.

Exemple :

Un demandeur dépose deux demandes consécutivement (ou concurremment selon le cas). Une demande revendiquant la caractéristique A se voit accorder un brevet avant l'autre demande. L'autre demande revendique la caractéristique B. Chaque document a une revendication dépendante qui définit A+ B. Accepter la deuxième demande résulterait en un double brevet pour le mode de réalisation A+ B, mais si la revendication dépendante portant sur ce mode de réalisation est retirée de la demande, et supposant que B n'est pas évident à la lumière de A, l'irrégularité en raison du double brevet serait éliminée.

15.06.02 Brevet existant

Le double brevet est souvent décrit comme excluant l'octroi d'un second brevet à la lumière d'un « brevet antérieur » et la « faute du double brevet »[91] est souvent décrite comme un problème de renouvellement à perpétuité[92] d'un monopole en prolongeant les droits avec le temps par le dépôt de demandes subséquentes qui ne diffèrent que par des détails non inventifs.

Il a été observé que, cependant, un brevet ultérieur peut fournir des droits supplémentaires à un titulaire de brevet au-delà de l'élargissement des conditions de monopole et que le principe absolu est la nécessité qu'un brevet ultérieur établisse la nouveauté et l'ingéniosité comme justification.[93] Selon le Bureau, une invention unique ne peut pas avoir plus d'un brevet conformément à la doctrine du double brevet, que le brevet ultérieur prolonge ou non les conditions du droit de monopole accordé par le brevet existant. Selon le Bureau, un « brevet antérieur » est simplement un brevet qui a déjà été délivré et qui revendique une invention qui n'est pas brevetable de façon distincte de celle des revendications de la demande à l'examen.

Cette position considère un brevet ultérieur comme un élargissement inapproprié des droits du brevet existant, du fait que les droits du brevet existant ne seraient pas exclusifs au brevet existant (comme le prévoit l'article 42 de la *Loi sur les brevets*) et que ces droits ne seraient pas restreints aux conditions du brevet existant (comme le prévoit l'article 44 de la *Loi sur les brevets*).

Il n'est pas nécessaire que le brevet existant ait été délivré à partir d'une demande ayant une date de dépôt ou une date de revendication antérieure à celle de la demande à l'examen. Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles une demande déposée ultérieurement pourrait se voir accorder un brevet avant une demande déposée antérieurement, y compris de nombreux facteurs qui dépendent du demandeur (la date de requête d'examen, une requête d'examen accéléré, le temps de réponse à des rapports, etc.).

Selon le Bureau, l'élargissement des droits conférés par un brevet existant peut se produire, que ces droits conférés par un brevet existant soient toujours accessibles au titulaire de brevet ou ne le sont plus. L'expiration du brevet existant ne modifie pas le fait que la délivrance du brevet existant exclut la délivrance d'un brevet ultérieur définissant une invention qui n'est pas brevetable de façon distincte de celle du brevet existant. Dans un tel cas, la délivrance d'un brevet ultérieur rétablirait les droits qui étaient expirés ou cédés, élargissant par conséquent les droits de brevet.

15.06.03 Demandes en co-instance

Lorsque deux *demandes* appartenant au même demandeur définissent des inventions qui ne sont pas brevetables de façon distincte l'une de l'autre, l'examinateur informera

le demandeur de l'existence d'une possibilité d'un problème de double brevet. Préférablement, cela se fait dans un rapport pour chacune des deux demandes (lorsqu'un rapport est justifié, voir ci-dessous), aux fins de s'assurer que le demandeur est bien au courant du problème possible. Cette irrégularité potentielle n'est pas déterminée dans une demande en vertu de l'article 30 des *Règles sur les brevets,* puisqu'il ne s'agit pas d'une irrégularité dans les faits jusqu'à ce qu'une des demandes se voit accorder un brevet. Le demandeur est plutôt informé de l'irrégularité potentielle. Lorsqu'une demande est autrement acceptable, le processus ne sera pas freiné simplement en raison d'un problème potentiel de double brevet (c.-à-d. qu'une irrégularité ultérieure théorique n'empêche pas l'acceptation d'une demande). Cela s'applique aux demandes qui sont acceptables suite à un premier examen; les demandeurs doivent par conséquent faire preuve de prudence au moment de déposer des demandes ayant des revendications étroitement liées, pour s'assurer que toutes les revendications d'une invention donnée sont comprises dans une demande unique. Lorsque la première demande se voit accorder un brevet, la ou les demandes subséquentes comprendront une irrégularité repérable.

Le double brevet est déterminé entre une demande et un brevet délivré sans égard au fait que l'irrégularité potentielle ait été ou non déterminée, alors que les demandes étaient en co-instance. Cela est vrai, même si le double brevet existait au moment où la demande du brevet existant a été acceptée, ou s'il a été introduit subséquemment dans la demande à l'examen par une modification. Il revient au demandeur de s'assurer que toutes les revendications d'une invention donnée sont comprises dans une demande unique. Lorsqu'un brevet est délivré, mais que des revendications relatives à certains aspects de l'invention définie ont été omises à l'étape de la demande (accidentellement ou par dessein), le double brevet empêchera la délivrance de ces revendications dans un brevet subséquent sauf si elles représentent une « invention ultérieure » relativement aux revendications du brevet existant.

15.06.04 Division selon la directive du Bureau

La Cour suprême a indiqué que « si des brevets sont accordés à la suite de demandes complémentaires à la demande du Bureau des brevets, aucun de ces brevets ne doit être tenu pour invalide ou contestable du seul fait de l'octroi du brevet original ».[94]

Lorsqu'un examinateur a déterminé l'absence d'unité de l'invention dans un rapport relatif à une demande, et que le demandeur dépose une demande complémentaire en réponse à ce rapport, les revendications de la demande complémentaire sont exemptes de l'examen du double brevet s'il s'agit de revendications identiques aux revendications identifiées par l'examinateur dans la demande originale comme manquant d'unité et qu'elles diffèrent de celles retenues dans la demande originale.

Le chapitre 14 de ce recueil explique en détail le processus de détermination de l'absence d'unité des revendications d'une demande. Ultérieurement à toute demande complémentaire qui résulte de la détermination d'inventions multiples dans la demande

originale, une irrégularité de double brevet ne serait pas soulevée lorsque les revendications de la demande complémentaire correspondent aux revendications identifiées dans le rapport comme appartenant à une invention différente que celle identifiée dans les revendications retenues dans la demande originale. C'est typiquement le cas lorsque le demandeur a adhéré aux regroupements de revendications identifiés par l'examinateur.

Lorsque, cependant, les revendications de la demande complémentaire ne correspondent pas aux regroupements identifiés dans le rapport de la demande originale, au dépôt ou à la suite d'une modification ultérieure, elles seront examinées relativement au double brevet. C'est typiquement le cas lorsque le demandeur détermine que des regroupements différents de ceux identifiés par l'examinateur sont pertinents, ou si ultérieurement à la division, le demandeur a modifié les revendications (dans la demande originale ou dans la demande complémentaire) afin de modifier l'invention revendiquée.

15.07 Sélections – janvier 2016

Une *sélection*, comme le terme est utilisé dans le droit des brevets, s'appuie sur l'idée que, si une divulgation a fourni une description générale d'une invention (par ex., un genre), il est possible que certains éléments qui entrent dans la portée des enseignements généraux puissent néanmoins être considérés comme une invention différente (par ex., une espèce du genre). Ces autres inventions doivent être fondées sur la découverte et la divulgation ultérieures d'avantages importants non divulgués par l'inventeur de l'invention large.

Les trois conditions qui doivent être satisfaites pour une sélection brevetable sont :

i) la *sélection* doit se fonder sur un avantage important;
ii) la totalité des membres *sélectionnés* doit posséder l'avantage en question;
iii) l'avantage doit être une qualité ou un caractère spécial commun aux membres de toute la *sélection*.[95]

Il est important de noter que l'avantage (qui peut comprendre d'éviter un désavantage important) doit être en comparaison à l'ensemble du groupe duquel la sélection a été faite et est fondé sur des essais suffisamment représentatifs et non simplement sur une comparaison de quelques membres isolés de l'ensemble du groupe.[96]

Il convient de rappeler que pour l'évaluation de la brevetabilité d'une sélection présumée, la brevetabilité d'une revendication doit être évaluée également en fonction des exigences habituelles (nouveauté, utilité, ingéniosité, suffisance de la divulgation, etc.)[97]

Un avantage important nouvellement découvert est nécessaire, à l'étape de l'utilité et de l'inventivité de la *sélection*, afin que la brevetabilité soit reconnue.[98] Même s'il n'existe pas de fardeau de la divulgation spécial ou plus élevé pour la sélection comparativement à tout autre type d'invention, l'avantage doit être divulgué correctement pour qu'il y ait une invention[99] et, si ce n'est pas clair, la nouvelle utilité découlant de l'avantage doit également être divulguée. S'il n'existe aucun moyen d'apprécier l'« avantage » présumé, il n'existe aucun moyen pour la personne versée dans l'art de déterminer le fait qu'une invention a été décrite « de façon exacte et complète ». Un inventeur, « en vérité, ne divulgue aucune invention s'il se contente d'annoncer que le groupe sélectionné présente des avantages. Sans aucun égard à la question du caractère suffisant, il doit divulguer une invention, ce qui ne sera pas le cas s'il ne définit pas adéquatement les caractéristiques spéciales inhérentes à la sélection. »[100]

Un brevet dit de sélection dont l'utilité n'a pas été établie, par une démonstration ou par une prédiction valable [voir le chapitre 12 de ce recueil], n'est nécessairement pas une invention. Établir qu'il y a, dans les faits, un avantage nécessite la divulgation d'un certain point de référence. De simples déclarations qu'un certain mode de réalisation d'un groupe déterminé est « préférable » ou possède un avantage, un bénéfice ou une propriété améliorée non spécifiés ne sont pas suffisantes pour divulguer correctement l'avantage important nécessaire pour établir une sélection inventive.[101]

L'ingéniosité de la *sélection* alléguée implique de prendre en considération « si une classe de composés a été découverte, est-il évident qu'un composé ou un groupe de composés particulier faisant partie de cette classe aura les mêmes propriétés ou des propriétés différentes et, si elles sont différentes, dans quelle mesure le sont-elles? »[102] Sa nouveauté s'appuie sur le fait que les aspects sélectionnés de la divulgation antérieure n'ont pas été faits : selon Maughan J. dans *I.G. Farbenindustrie*, « [n]aturellement, il faut se souvenir que les composés sélectionnés n'ont pas été faits auparavant, car alors, le brevet ne satisferait pas à l'exigence de nouveauté ».[103]

Si un mode de réalisation de la sélection a déjà été fait, les avantages de l'invention ont déjà été rendus accessibles et l'invention revendiquée est antériorisée. Si quelque chose dans la revendication de la *sélection* était simplement indiqué dans le document antérieur sans toutefois divulguer l'avantage sur lequel est fondée la *sélection*, l'exigence d'une divulgation antérieure n'est pas satisfaite et il n'y a pas d'antériorité.

Lorsqu'un brevet dit de sélection n'est pas antériorisé, il peut néanmoins être réputé évident. L'évaluation de l'évidence d'une *sélection* peut dans certains cas être directement faite en prenant en considération si l'avantage allégué est véritablement inattendu, mais peut également se présenter (particulièrement dans le domaine de la chimie) dans le contexte d'une analyse relative à l'*essai allant de soi*[104] [voir 15.02.03].

Exemple :

Une demande divulgue qu'il est bien connu de mettre à flot des bateaux submergés en pompant une pluralité d'éléments flottants par un tube dans le bateau et qu'auparavant, cela se faisait en pompant des sphères creuses dans le bateau. La demande divulgue l'utilisation, en particulier, d'éléments tétraédriques, dont la densité de remplissage augmente l'efficacité de la méthode.

Une recherche d'art antérieur révèle l'utilisation d'éléments flottants pour mettre à flot des bateaux submergés, mais n'indique pas précisément la forme desdits éléments. Un élément de l'art antérieur semble illustrer des éléments sphériques pour cette utilisation.

Revendication 1 :

Une méthode pour mettre à flot un bateau submergé, la méthode comprenant les étapes suivantes : 1) établir un conduit entre une pompe de surface et le bateau submergé, 2) pomper une pluralité d'éléments flottants de forme généralement tétraédrique dans le bateau par le conduit.

Analyse : L'art antérieur enseigne l'utilisation d'éléments flottants en général, mais il semble que seulement des éléments de forme sphérique ont été utilisés précisément. La demande enseigne que les éléments tétraédriques ont un facteur de remplissage substantiellement plus important et entraînent une meilleure efficacité de remplissage que celle des éléments rectilignes ou curvilignes. Le résultat de l'utilisation d'éléments tétraédriques permet un meilleur remplissage du bateau submergé et par conséquent, un degré de flottabilité plus élevé ainsi qu'une meilleure rétention des éléments flottants dans le bateau (c.-à-d., prévention de pertes). Compte tenu de la divulgation d'un avantage précis à l'utilisation d'éléments tétraédriques, il semble que leur utilisation pourrait être considérée comme une *sélection* potentielle parmi les moyens plus généraux des « éléments flottants ». Comme il n'existe aucune divulgation antérieure de l'utilisation d'éléments tétraédriques, la nouveauté peut être reconnue. L'inventivité de la revendication 1 devrait être évaluée pour déterminer si la sélection d'éléments tétraédriques, en particulier dans les « éléments flottants » mène en général à un avantage inattendu de telle sorte qu'une étape inventive peut être reconnue.

15.08 Dispositions restrictives – janvier 2016

Lorsqu'un demandeur est au courant d'une antériorité pertinente à la date de dépôt, ou qu'il est mis au courant pendant le traitement de la demande, il peut choisir de modifier les revendications pour exclure certains modes de réalisation divulgués dans antériorité.

Une méthode d'exclusion d'un objet donné est la *disposition restrictive*, soit une déclaration qui indique que la revendication ne comprend pas certains objets précis. L'expression *disposition restrictive* est utilisée ici en référence à toute restriction d'exclusion, sans égard aux termes précis utilisés pour l'exprimer (par ex., un moyen de fixation, à condition que le moyen de fixation ne soit pas un adhésif à base de caoutchouc; un groupement alkyle à chaîne droite autre qu'un regroupement éthyle ou propyle; ou un transistor sans effet de champ).

Une *disposition restrictive* fondée sur une divulgation d'art antérieur peut être introduite dans une demande afin d'établir la nouveauté. Pour se conformer au paragraphe 38.2 (2) de la *Loi sur les brevets*, les termes d'une telle *disposition restrictive* devraient trouver leur fondement explicite dans l'antériorité. Cela signifie que la *disposition restrictive* devrait exclure précisément les enseignements pertinents de l'antériorité et pas autre chose.

Une *disposition restrictive* peut servir à établir la nouveauté ou de l'inventivité par rapport aux antériorités. Lorsqu'introduite comme une modification, une *disposition restrictive*, qui exclut une caractéristique qui n'était pas nécessairement présente dans la revendication originale, devrait être examinée avec soin, puisque la caractéristique nouvellement déterminée n'est vraisemblablement pas nécessaire au bon fonctionnement de l'objet revendiqué.

En général, une *disposition restrictive* rendra, par conséquent, une revendication brevetable, alors qu'une revendication large aurait été réputée nouvelle ou inventive s'il n'y avait pas une divulgation antérieure isolée de quelque chose dans la revendication. Une revendication de produit large peut, par exemple, être antériorisée par un produit précis approprié pour la même utilité que celui enseigné par le demandeur, mais qui a été divulgué dans un document antérieur pour une utilité différente. L'exclusion du produit précis peut rendre l'objet restant de la revendication nouveau. En fonction de la relation entre les deux utilités, la *disposition restrictive* peut suffire pour rendre la revendication modifiée non évidente.

Lorsqu'une revendication est modifiée pour comprendre un nombre de *dispositions restrictives* pour établir la nouveauté et l'inventivité, un plus grand degré de vigilance est nécessaire pour s'assurer que l'objet demeurant est toujours une invention unique et que la nature de l'invention décrite dans la demande originale ne soit pas perdue de vue ou modifiée (par ex., en définissant l'invention uniquement en termes de ce qu'elle n'est pas plutôt que de ce qu'elle est).

Exemple :

Une demande décrit l'efficacité thérapeutique d'une classe de composés qui ont en commun l'élément structurel A. La demande d'art antérieur D1 divulgue le composé X comme un médicament utile au traitement de la maladie Y, X comprenant l'élément structurel A. Ultérieurement à la publication de D1, le

demandeur a trouvé que l'élément A est un élément essentiel au traitement efficace de la maladie Y dans la classe de composés.

Revendications :

1. Un composé ayant un <élément structurel A> pour utilisation dans le traitement de la maladie Y.

2. Un composé ayant un <élément structurel A> pour utilisation dans le traitement de la maladie Y, à condition que ledit composé ne soit pas le composé X.

Analyse : La revendication 1 est antériorisée par D1 parce que le composé X a établi l'utilité en tant que traitement efficace de Y et comprend l'élément structurel A.

La revendication 2 n'est pas antériorisée par D1 parce que la *disposition restrictive* exclut l'applicabilité de D1 en liant le traitement efficace à l'importance antérieure inconnue de l'élément A dans ledit traitement.

Ayant été jugé nouveau à la lumière de la *disposition restrictive*, le concept inventif de la revendication 2 exigerait une analyse supplémentaire pour déterminer l'inventivité à la lumière des connaissances générales courantes à la date de revendication.

L'information visant l'unité et les dispositions restrictives se trouve dans la sous-section 14.08.07 du présent recueil.

Notes de fin du chapitre 15

1. *Shire Biochem Inc. c. Ministre de la Santé 2008 CF 538* au paragraphe 61; *Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Ltd.*, [2002] 4 RCS 153, 2002 CSC 77 au paragraphe 37.

2. *Apotex Inc. c.Sanofi-Synthelabo Canada Inc.* 2008 CSC 61 aux paragraphes 24 à 27 et 33 à 37.

3. *Eli Lilly and Company c. Apotex Inc.* 2009 CF 991 au paragraphe 397; *Shire Biochem* (supra, note 1) au paragraphe 75.

4. *Apotex c. Sanofi-Synthelabo* (supra, note 2) au paragraphe 25.

5. *Apotex c. Sanofi-Synthelabo* (supra, note 2) aux paragraphes 33 à 37.

6. *Apotex c. Sanofi-Synthelabo* (supra, note 2) aux paragraphes 24 à 46; *Lundbeck Canada Inc. c. Ratiopharm Inc.* 2009 CF 1102 au paragraphe 69; *Laboratoires Abbott c. Ministre de la Santé* 2008 CF 1359 [*Abbott/Sandoz*] au paragraphe 59 (conf. 2009 CAF 94).

7. *Bristol-Myers Squibb Canada Co. c. Apotex Inc., 2009 CF 137* au paragraphe 35.

8. *Apotex c. Sanofi-Synthelabo* (supra, note 2) au paragraphe 25, citant *Synthon BV c. SmithKline Beecham plc* 2005 UKHL 59 au paragraphe 32.

9. *Schmuel Hershkovitz c. Tyco Safety Products Canada Ltd.* 2009 CF256 au paragraphe 100; *Shire Biochem* (supra, note 1) au paragraphe 65.

10. *Abbott/Sandoz* (supra, note 6) aux paragraphes 59 et 60; *Johnson & Johnson Inc. c. Boston Scientific Ltd.* 2008 FC 552 au paragraphe 309; ce principe est également inhérent en vertu du paragraphe 28.2(*1*) de la *Loi sur les brevets*.

11. *Abbott/Sandoz* (supra, note 6) au paragraphe 75 (conf. 2009 CAF 94).

12. *Steel Co. of Canada Ltd. c. Sivaco Wire and Nail Co.* [(1973), 11 CPR (2nd), 153 (CF 1re inst)] à la page 190, citant *General Tire & Rubber Co. c. Firestone Tyre & Rubber Co. Ltd.* [1972] RPC 457 à la page 486; *Laboratoires Abbott c. Canada (Ministre de la Santé)* 2006 CAF 187 [*Abbott/Ratiopharm*] au paragraphe 24, citant *Smithkline Beecham plc's (Paroxetine Methanesulfonate) Patent*, [2005] UKHL 59 au paragraphe 22, elle-même citant *Merrell Dow Pharmaceuticals Inc c. N.H. Norton & Co. Ltd.* [1996] RPC 76 à la page 90.

13. *Apotex c. Sanofi-Synthelabo* (supra, note 2) au paragraphe 27.

14. *Free World Trust c. Électro Santé Inc.* 2000 CSC 66 au paragraphe 26 citant, par Dickson J., Consolboard Inc. c. MacMillan Bloedel (Saskatchewan) Ltd. [1981] 1 RCS 504 [(1981), 56 CPR (2nd), 145 (CSC)] à la page 534.

15. Voir, par exemple, *Hershkovitz c. Tyco* (supra, note 9) au paragraphe 105.

16. *Reeves Bros. c. Toronto Quilting* [(1978), 43 CPR (2nd), 145 (CF 1re inst)] à la page 157, s'appuyant apparemment sur une proposition affirmée depuis au moins aussi tôt que dans *Hill c. Evans* (1869), 4 DeG. F. & J. 988, 45 E.R. 1195 à la page 301. La pertinence continue des facteurs énumérés dans *Reeves Bros.* A été discutée dans *Johnson & Johnson* (supra, note 10) au paragraphe 295.

17. *Lovell Manufacturing Co. c. Beatty Bros. Ltd.* [(1962), 41 CPR (1st), 18 (C de l'É)] à la page 45, citant *Hill c. Evans* (supra, note 16) à la page 300.

18. *Abbott/Ratiopharm* (supra, note 12) aux paragraphes 24 et 25; *Eli Lilly c. Apotex* (supra, note 3) au paragraphe 397; AstraZeneca Canada Inc. c. Apotex Inc. 2010 CF 714 au paragraphe 124.

19. Lightning Fastener Co. c. Colonial Fastener Co. [1933] RCS 377 (conf. [1932] C de l'É 101) à la page 381.

20. *Shire Biochem* (supra, note 1) au paragraphe 63.

21 *Baker Petrolite Corp. c. Canwell Enviro-Industries Ltd* 2002 CAF 158 au para 42.

22. *Baker Petrolite* (supra, note 21) aux paragraphes 35 et 42.

23. Bauer Hockey Corp. c. Easton Sports Canada Inc. 2010 CF 361 aux paragraphes 216 à 220.

24. *Baker Petrolite* (supra, note 21) au para 42 citant *Merrell Dow Pharmaceuticals* (supra, note 12) à la page 86.

25. *Bauer* (supra, note 23) citant *Lux Traffic Controls Limited c. Pike Signals Limited*, [1993] RPC 107 (Pat. Ct.) à la page 132.

26. Wenzel Downhole Tools Ltd. c. National-Oilwell Canada Ltd. 2012 CAF 333 aux paragraphes 68 et 74.

27. *Baker Petrolite* (supra, note 21) au paragraphe 42.

28. *Baker Petrolite* (supra, note 21) au paragraphe 42; *Gibney c. Ford Motor Co. of Canada* [(1967), 35 Fox Pat C 143] au paragraphe 61.

29. *Abbott/Ratiopharm* (supra, note 12) aux paragraphes 23 à 25; *Calgon Carbon Corporation c. North Bay (City)* 2006 CF 1373 aux paragraphes 114 à 136.

30. Voir *Metalliflex Limited c. Rodi & Wienenberger Aktiengesellschaft, [1961] RCS 117.*

31. *Abbott/Sandoz* (supra, note 6) aux paragraphes 69 à 73; *Lundbeck* (supra, note 6) aux paragraphes 20, 118 et 136.

32. *Astrazeneca AB c. Apotex Inc.* 2007 CF 688 aux paragraphes 50 à 53.

33. *The King c. American Optical Co.* [(1950), 13 CPR (1st), 87 (C de l'É) aux pages 109 et 110, citant *Clay c. Allcock & Co.* (1906), 23 RPC 745 à la page 750.

34. *Consolboard Inc. c. MacMillan Bloedel (Saskatchewan) Ltd.* [(1981), 56 CPR (2nd), 145 (CSC)]à la page 161, citant *American Optical* (supra, note 33) aux pages 109 et 110.

35. *Commissaire aux brevets c. Farbewerke Hoechst Aktiengesellschaft Vormals Meister Lucius & Bruning* [1964] RCS 49, [(1963), 41 CPR (1st), 9 (CSC)] à la page 17.

36. L'exigence codifiée à l'article 28.3 de la *Loi sur les brevets* portant qu'une invention ne soit pas évidente à la lumière d'un certain art antérieur implique une exigence d'ingéniosité — voir *Janssen-Ortho Inc. c. Novopharm Ltd.* 2006 CF 1234 aux paragraphes 109 et 110; *Canamould Extrusions Ltd. c. Driangle Inc.* 2003 CFPI 244 au paragraphe 61 (inf. pour d'autres motifs); *Baker Petrolite* (supra, note 21) aux paragraphes 94 à 96 (inf. pour d'autres motifs ; *Harvard College c. Canada (Commissaire aux brevets)* [(2000), 7 CPR (4th), 1 (CAF)] au paragraphe 105 (inf. pour d'autres motifs); *Diversified Products c. Tye-Sil* [(1991), 35 CPR (3rd), 350 (CAF)] à la page 366.

37. *Janssen-Ortho* (supra, note 36) au paragraphe 99 (conf. 2007 CAF 217); *Baker Petrolite* (supra, note 21).

38. *Janssen-Ortho Inc c. Novopharm Ltd*, 2004 CF 1631 au para 37.

39. L'exigence codifiée à l'article 28.3 de la *Loi sur les brevets* portant qu'une invention ne soit pas évidente à la lumière d'un certain art antérieur implique une exigence d'ingéniosité — voir *Janssen-Ortho* (supra, note 36) aux paragraphes 109 et 110; *Canamould Extrusions* (supra, note 36) au paragraphe 61 (inf. pour d'autres motifs); *Baker Petrolite* (supra, note 21) aux paragraphes 94 à 96 (inf. pour d'autres motifs ; *Harvard College* (supra, note 36)

au paragraphe 105 (inf. pour d'autres motifs); *Diversified Products* (supra, note 36) à la page 366.

40. *Beloit Canada Ltd. c. Valmet Oy* [(1986), 8 CPR (3rd), 289 (CAF)] à la page 293.

41. *Diversified Products* (supra, note 36) à la page 366.

42. *Xerox of Canada Ltd. c. IBM Canada Ltd.* [(1977), 33 CPR (2nd), 24 (CF 1re inst)] à la page 52, citant *Samuel Parkes & Co. Ltd. c. Cocker Bros. Ltd.* [(1929), 46 RPC 241] à la page 248.

43. *The King c.American Optical Co.* [(1951), 15 CPR (1st), 99 (CSC)] aux pages 104 et 105; *Wandscheer c. Sicard Ltd* [1948] RCS (1947), 8 CPR (1nd), 35 (CSC)] à la page 48, citant dans les deux cas *Samuel Parkes* (supra, note 42) à la page 248.

44. *Apotex c. Sanofi-Synthelabo* (supra, note 2) aux paragraphes 61 à 64 *Janssen-Ortho Inc. c. Novopharm Limited* 2007 CAF 217 au paragraphe 25.

45. *Apotex c. Sanofi-Synthelabo* (supra, note 2) au paragraphe 67. L'approche est fondée sur celle adoptée dans *Windsurfing International Inc. c. Tabur Marine (Great Britain) Ltd.* [1985] RPC 59 (C.A.) et précisée dans *Pozzoli SPA c. BDMO SA* [2007] EWCA Civ 588 et peut être appelée l'approche Windsurfing/Pozzoli.

46. *Merck & Co., Inc. c. Pharmascience Inc.* 2010 CF510 aux paragraphes 32 et 35.

47. *Bayer Aktiengesellschaft c. Commissaire aux brevets [1995] 60 CPR* (3rd), 58 (ONCTGD); [*Bayer AG*] à la page 79; *Johnson & Johnson* (supra, note 10) au paragraphe 97; *Lundbeck Canada Inc c. Ministre de la Santé* 2009 CF 146 au paragraphe 36; *Bauer* (supra, note 23) au paragraphe 122.

48. Selon *Beloit* (supra, note 40) à la page 294, il est établi qu'il est un parangon de déduction. Voir également les observations à cet égard dans *Janssen-Ortho* (supra, note 36) au paragraphe 113.

49. *Bayer AG* (supra, note 47) à la page 79; *Merck-Frosst - Schering Pharma GP c. Teva Canada Limited* 2010 CF 933 aux paragraphes 68 et 69.

50. *Servier Canada Inc. c. Apotex Inc.* 2008 CF 825 au paragraphe 99; *Lundbeck* (supra, note 6) au paragraphe 29; *Sanofi-Aventis Canada Inc. c. Apotex* 2009 CF 676 au paragraphe 80.

51. *Almecon Industries Ltd. c. Nutron Manufacturing Ltd.* (1997) 72 CPR (3d) 397 at page 401.

52. *Whirlpool Corp. c. Camco Inc.* 2000 CSC 67 au paragraphe 74; *Servier* (supra, note 50) au paragraphe 254; *Newco Tank Corp c. Canada (Procureur général)* 2014 CF287 au paragraphe 28.

53. *Axcan Pharma Inc. c. Pharmascience Inc.* 2006 CF 527 au paragraphe 38

54. *Servier* (supra, note 50) au paragraphe 236.

55. *Free World Trust* (supra, note 14) au paragraphe 44, citant le *Canadian Law and Practice Relating to Letters Patent for Inventions* [(1969), 4th Ed.], de H.G. Fox, à la page 184; *Whirlpool* (supra, note 52) au paragraphe 49, citant *Lister c. Norton Brothers and Co.* [(1886), 3 RPC 199 (Ch.D.)] à la page 203.

56. *Free World Trust* (supra, note 14) au paragraphe 44.

57. *Servier* (supra, note 50) au paragraphe 254.

58. *Ratiopharm Inc. c. Pfizer Limited* 2009 CF 711, au paragraphe 30, conf. 2010 CAF 204.

59. *GlaxoSmithKline Inc. c. Pharmascience Inc.* 2008 CF 593 au paragraphe 35.

60. *Janssen-Ortho* (supra, note 36) au paragraphe 90.

61. *Bauer* (supra, note 23) au paragraphe 121.

62. *Merck c. Pharmascience* (supra, note 46) au paragraphe 40; *AstraZeneca* (supra, note 18) au paragraphe 39.

63. *Apotex c. Sanofi-Synthelabo* (supra, note 2) au paragraphe 37.

64. *Sanofi-Aventis Canada Inc. c. Apotex* 2009 CF 676 au paragraphe 304.

65. *Whirlpool* (supra, note 52) au paragraphe 74.

66. *Eli Lilly c. Apotex* (supra, note 3) au paragraphe 97, citant *General Tire & Rubber Co. c. Firestone Tyre & Rubber Co. Ltd*, [1972] RPC 457 aux pages 482 et 483.

67. *Eli Lilly c. Apotex* (supra, note 3) au paragraphe 421.

68. *Shire Biochem* (supra, note 1) au paragraphe 25; *Eli Lilly Canada Inc. c. Novopharm Ltd.* 2007 CF 596 au paragraphe 142; *Pfizer Canada Inc. c. Novopharm Ltd.* 2005 CF 1299 au paragraphe 78; *Whirlpool Corp. c. Camco Inc.* [(1997), 76 CPR (3rd), 150 (CF 1re inst)] à la page 186.

69. Allergan Inc c. Canada (Santé) et Cobalt Pharmaceuticals, 2014 CF 566 au paragraphe 25; Allergan Inc c. Canada (Santé) et Apotex Inc, 2014 CF 567 au paragraphe 25.

70. *Janssen-Ortho* (supra, note 36) au paragraphe 113, conf. 2007 CAF 217 au paragraphe 25; ces facteurs sont considérés comme pertinents à la lumière des recommandations de la Cour suprême dans *Apotex c. Sanofi-Synthelabo* (supra, note 2).

71. *Canadian Gypsum Co. c. Gypsum, Lime & Alabastine, Canada Ltd.* [1931] C de l'É 180 au paragraphe 12.

72. Sanofi-Aventis Canada Inc. c. Ratiopharm Inc. 2010 CF 230 [*Ratiopharm*] aux paragraphes 83 à 87; Décision du commissaire 1304 au paragraphe 43.

73. *Apotex c. Sanofi-Synthelabo* (supra, note 2) au paragraphe 68.

74. Wenzel Downhole Tools Ltd. c. National-Oilwell Canada Ltd., 2011 CF 1323 aux paragraphes 193 à 197 où le critère d'*essai allant de soi* a été appliqué à de l'équipement de forage descendant. Des observations sur la pertinence de ce critère ont été faites en appel (voir 2012 CAF 333) aux paragraphes 91 à 108, particulièrement au paragraphe 95.

75. *Apotex c. Sanofi-Synthelabo* (supra, note 2) aux paragraphes 59 à 69, particulièrement aux paragraphes 59, 64, 68 et 69; Sanofi-Aventis c. Apotex Inc., 2013 CAF 186 aux paragraphes 74 à 80.

76. *Apotex c. Sanofi-Synthelabo* (supra, note 2) au paragraphe 68.

77. *The King c. American Optical Co.* (supra, note 33) à la page 98.

78. Hershkovitz c. Tyco (supra, note 9) au paragraphe 148, citant R.H. Barrigar, *Canadian Patent Act Annotated*, 2e éd. (Aurora : Canada Law Book, 2008) aux para 28.11 et 28.12; *Domtar Ltd. c. McMillan Bloedel Packaging Ltd.* [(1977), 33 CPR (2d) 182] à 189 à 191 (CF 1re inst), (conf. [(1978), 41 CPR (2d) 182 (CAF)]).

79. *Crila Plastic Industries Ltd. c. Ninety-eight Plastic Trim Ltd.* 18 CPR (3d) 1 aux pages 1 et 7 à 9, confirmant 10 CPR (3d) 226, citant *Domtar* (supra, note 78).

80. *Visirecord of Canada Ltd. c. Malton* [1958] C de l'É 116 au paragraphe 59, citant *Lightning Fastener Company Limited c. Colonial Fastener Company, Limited* [1932] C de l'É 101 à la page 106.

81. *Visirecord* (supra note 80) au paragraphe 60, citant *Lowe-Martin Company Ltd. c. Office Specialty Manufacturing Company Ltd.* [1930] C de l'É 181 à la page 187.

82. *Johnson Controls, Inc. c. Varta Batteries Ltd.* [(1984), 80 CPR (2rd), 1 (CAF)] aux pages 12 et 13.

83. *Visirecord* (supra, note 80) au paragraphe 61, citant *The Railroad Supply Co. c. The Elyria Iron and Steel Co.* [1917] Patent Office Gaz. (US) vol 239, à la page 658.

84. *Visirecord* (supra, note 80) au paragraphe 62, citant *Helson c. Dominion Dustless Sweepers Co. Limited* (1923), 23 O.W.N. 597 à la page 598.

85. *Genpharm Inc. c. Procter & Gamble Pharmaceuticals Canada, Inc.* 2004 CAF 393 au paragraphe 47.

86. *Uview Ultraviolet Systems Inc. c. Brasscorp Ltd.* 2009 CF 58 au paragraphe 224.

87. *Consolboard* (supra, note 34) à la page 168.

88. *Whirlpool* (supra, note 52) aux paragraphes 63 à 67.

89. *Laboratoires Abbott c. Canada (Ministre de la Santé)* 2009 CF 648 au paragraphe 187, référant à *Consolboard* (supra, note 34) à la page 169, référant pour sa part à *Farbwerke Hoechst* (supra, note 35) à la page 13.

90. *Farbwerke Hoechst* (supra, note 35) à la page 13.

91. *GlaxoSmithKline Inc. c. Apotex Inc.* 2003 CFPI 687 aux paragraphes 89 à 91.

92. *GlaxoSmithKline* (supra, note 91) au paragraphe 87.

93. *GlaxoSmithKline* (supra, note 91) aux paragraphes 87 à 91; *Bayer Inc. c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social)* 154 FTR [(1998), 82 CPR (3rd), 359 (CF 1re inst)], conf. [(2000), 6 CPR (4rd), 285 (CAF)] au paragraphe 33 Voir également *Apotex Inc. c. Merck & Co.* 2006 CAF 323 au paragraphe 49.

94. *Consolboard* (supra, note 34) à la page 169.

95. *I.G. Farbenindustrie AG's Patents* (1930), 47 RPC 289] aux pages 322 et 323; ces critères semblent avoir été adoptés au Canada depuis au moins aussi tôt que 1947 dans *Minerals Separation North American Corp. c. Noranda Mines, Ltd.* [(1947), 12 CPR (1st), 102 (C de l'É)] aux pages 163 et 164) et ont été adoptés par la Cour suprême dans *Apotex c. Sanofi-Synthelabo* (supra, note 2) au paragraphe 10.

96. GlaxoSmithKline Inc. c. Pharmascience Inc. 2008 CF 593 au paragraphe 70 et au paragraphe 51 en référence à *Dreyfus and Others Application* [(1945), 62 RPC 125 (Ch D)] à la page 133; *Farbenindustrie* (supra, note 95) à la page 327.

97. Eli Lilly Canada Inc. c. Novopharm Limited 2010 CAF 197 aux paragraphes 27 et 30; *Ratiopharm Inc.* (supra, note 58) au paragraphe 175, conf. 2010 CAF 204 au paragraphe 33.

98. Pfizer Canada Inc. c. Canada 2006 CAF 214 au paragraphe 4.

99. Pfizer Canada Inc. c. Ranbaxy Laboratories Limited 2008 CAF 108 au paragraphe 59; Eli Lilly Canada Inc. c. Apotex Inc. 2007 CF 455 au paragraphe 89.

100. *I.G. Farbenindustrie* (supra, note 95) à la page 323.

101. voir par ex., Eli Lilly Canada Inc. c. Novopharm Limited 2009 CF 235 au paragraphe 100; *Eli Lilly Canada Inc. c. Novopharm Ltd.* (supra, note 68) au paragraphe 162; *Ratiopharm* (supra, note 58) au paragraphe 179.

102. *Ratiopharm* (supra, note 58) au paragraphe 175, conf. 2010 CAF 204 aux paragraphes 27 et 28.

103. *Apotex c. Sanofi-Synthelabo* (supra, note 2) au paragraphe 9, *I.G. Farbenindustrie* (supra, note 95) à la page 321.

104. Pfizer Limited c. Ratiopharm Inc. 2010 CAF 204 aux paragraphes 27 et 28.

Chapitre 16
Inventions mises en œuvre par ordinateur

16.01 Portée du chapitre

L'objectif de ce chapitre est de présenter les pratiques du Bureau des brevets en ce qui a trait plus particulièrement aux inventions mises en œuvre par ordinateur.

Dans ce chapitre, le terme « ordinateur » désigne un dispositif électronique qui comprend un processeur, telle une unité centrale (UC) universelle, un processeur pour usage spécifique ou un microcontrôleur. Un ordinateur est capable de recevoir des données (données d'entrée), d'effectuer sur ces dernières une séquence d'opérations préétablies et de produire ainsi un résultat sous la forme de renseignements ou de signaux (données de sortie).

Selon le contexte, le terme « ordinateur » désignera soit un processeur en particulier ou encore, de façon plus générale, un processeur lié à l'ensemble des éléments compris dans un seul et même boîtier. Lorsque le terme « ordinateur » désigne un dispositif comprenant un processeur, les directives de ce chapitre peuvent s'appliquer à des dispositifs tels que : des serveurs réseaux, des assistants numériques personnels (ANP), des téléphones cellulaires multifonction ou autres appareils semblables, ou même à divers appareils comprenant un processeur, tel que des téléviseurs, des appareils de lecture audio ou vidéo et des appareils électroménagers, comme des machines à pain et des machines à café.

Dans certains contextes, le terme « ordinateur » s'utilise pour englober les périphériques communs nécessaires pour interagir avec l'ordinateur, par exemple le clavier, la souris ou le moniteur. En ce sens, le terme « ordinateur » peut désigner un « ordinateur universel », notamment un ordinateur de bureau ou un ordinateur portable capable de recevoir des données d'entrée, par exemple celles provenant d'un clavier, et de produire des données de sortie, notamment en les affichant.

Les références visant un logiciel « stocké sur » une mémoire physique désignent, en fait, que la mémoire physique stocke le logiciel. Aucune distinction n'est faite entre les types de « mémoire dans » lesquelles l'information est stockée versus les types de « mémoire sur » lesquelles l'information est stockée.

Il faut, en lisant ce chapitre, garder à l'esprit qu'il vise à fournir une application des principes plus généraux exposés dans les autres chapitres aux problèmes particuliers inhérents aux inventions mises en œuvre par ordinateur.

Aucun élément de ce chapitre ne doit être interprété comme faisant exception aux

pratiques d'application générale exposées dans les autres chapitres. Dans l'ensemble du chapitre, il est question de la nature de la contribution à l'égard de l'invention revendiquée. On trouvera au chapitre 13 du présent recueil des directives supplémentaires concernant l'analyse par contribution utilisée pour établir s'il y a eu apport d'une contribution brevetable.

16.02 Objet

Comme c'est le cas pour tous les types d'invention, pour être brevetable en vertu de la *Loi sur les brevets*, l'objet revendiqué d'une invention mise en œuvre par ordinateur doit tomber dans l'une des cinq catégories d'« invention » définies à l'article 2, soit une réalisation, un procédé, une machine, une fabrication ou une composition de matières.

Les sections qui suivent exposent de manière spécifique comment les cinq catégories d'invention se rapportent aux inventions mises en oeuvre par ordinateur. Ce chapitre vise donc à préciser les directives générales que l'on retrouve au chapitre 12 du présent recueil.

Une invention mise en œuvre par ordinateur peut être revendiquée en tant que méthode (réalisation, procédé ou méthode de fabrication), machine (en règle générale, un dispositif dont le fonctionnement dépend d'un ordinateur) ou produit (un article de fabrication). Il est possible que certains objets appartenant au domaine de l'informatique ne soient pas revendiqués selon ces catégories, notamment les programmes informatiques [16.08.04], les structures de données [16.09.02] et les signaux produits par un ordinateur [16.09.05].[1]

La Cour d'appel fédérale, dans l'arrêt *Schlumberger*, a fourni un principe directeur à l'égard des inventions mises en œuvre par ordinateur, en faisant observer que « le fait qu'un ordinateur est employé ou requis pour l'application d'une découverte ne change en rien la nature de cette dernière » et que la présence d'un ordinateur ne peut « transformer en objet brevetable ce qui, normalement, ne l'est pas du tout »[2].

16.02.01 Réalisation

En règle générale, les inventions mises en œuvre par ordinateur appartenant à la catégorie *réalisation* sont revendiquées en tant que méthode.

Un grand nombre de méthodes font appel à un ordinateur ou encore à un appareil ou à un dispositif comprenant un ordinateur. Une méthode qui, en soi, serait considérée comme non prévue par la Loi ne devient pas brevetable du seul fait qu'une partie de la méthode est exécutée sur un ordinateur ou par un ordinateur. La méthode elle-même, dans son tout, doit constituer une solution à un problème concret et appartenir à un domaine de la technologie.

Les revendications visant des méthodes mises en œuvre par ordinateur pour jouer à des jeux ou créer des œuvres d'art ne définissent pas des inventions appartenant à un domaine de la technologie et ne sont pas comprises dans la définition d'invention prévue à l'article 2 de la *Loi sur les brevets* [voir les sections 12.06.05 (Jeux) et 12.06.03 (Beaux arts) du présent recueil].

Par contre, un dispositif de commande d'opérations informatiques destiné à produire un résultat technologique[3] serait visé par la définition d'invention prévue à l'article 2 de la *Loi sur les brevets*. Dans le cadre d'une telle méthode, on considère que les processus électroniques dans l'ordinateur satisfont à l'exigence qui veut que la méthode comprenne (explicitement ou implicitement) au moins un acte exécuté par un agent physique sur un objet physique et produisant dans cet objet un changement de condition.

16.02.02 Procédé

Comme il est indiqué à la section 12.02.02 du présent recueil, un *procédé* concerne l'application d'une méthode sur un matériau ou des matériaux. Un procédé, pour être brevetable, doit appliquer une méthode prévue par la Loi.

Lorsqu'on apprécie la contribution d'un procédé mis en œuvre par ordinateur, il ne faut pas oublier que l'ingéniosité requise peut provenir de la méthode, du matériau ou des matériaux ou de la reconnaissance que l'application de la méthode au matériau ou aux matériaux produit un résultat utile et inattendu.

16.02.03 Machine

Un dispositif tel un ordinateur ou encore un appareil ou un système comportant un ordinateur associé à d'autres dispositifs, est généralement considéré comme appartenant à la catégorie *machine*.

La brevetabilité d'une revendication visant un dispositif dépend de la présence d'une contribution au sein de la matière revendiquée ainsi que de la nature de cette contribution [voir la section 13.05.03 du présent recueil]. Comme il est noté à la section 13.05.03*b*, pour être brevetable, la revendication doit définir au moins un élément prévu par la Loi faisant partie de la contribution. Pour que la revendication visant un dispositif soit brevetable, le dispositif lui-même doit donc être une contribution sous une forme pratique. En d'autres termes, le dispositif doit apporter une solution technique nouvelle et non évidente à un problème technologique.

Pour déterminer si c'est le cas ou non, on peut apprécier directement le dispositif, mais on peut souvent le faire indirectement en se rapportant à la méthode mise en œuvre par le dispositif. Lorsqu'une méthode prévue par la Loi est mise en œuvre par un

ordinateur, un appareil ou un système, le dispositif apte à mettre en œuvre l'ensemble de la méthode est nécessairement la solution à un problème concret. Dans un cas où le dispositif aurait été spécifiquement modifié pour la mise en œuvre de la méthode (ce qui lui donnerait le caractère de la nouveauté et de la non-évidence), il serait considéré comme une contribution prévue par la Loi. Toutefois, le seul fait qu'un dispositif mette en œuvre une méthode non prévue par la Loi ou soit destiné à une utilisation dans une méthode non prévue par la Loi ne l'empêche pas d'être brevetable. Dans un tel cas, on doit déterminer si le dispositif apporte une solution technique nouvelle et inventive à un problème technologique.

Lorsqu'un dispositif apporte une telle solution, sa brevetabilité ne dépend pas du fait qu'il a été adapté par l'ajout de nouveau matériel, ou par le contrôle du matériel en place d'une manière particulière par l'ajout de logiciel ou de micrologiciel (logiciel programmé dans une mémoire morte).

Il est à noter qu'une « solution technique à un problème technologique » n'a pas à être reliée à l'exploitation de l'ordinateur comme machine polyvalente (par ex., il n'est pas nécessaire qu'un ordinateur soit rendu plus efficace ou plus fiable), mais il se pourrait simplement que la machine polyvalente ait été adaptée sur le plan technologique pour agir comme dispositif à vocation particulière. Ainsi, en présumant la nouveauté et l'ingéniosité, n'importe lequel des dispositifs suivants fournit une solution technique à un problème technologique et serait vu comme apportant une contribution : un ordinateur programmé pour permettre à des haut-parleurs de produire un « son d'ambiance » (matériel connu contrôlé par un nouveau logiciel), un ordinateur adapté pour être exploité par deux unités centrales de traitement (nouvelle disposition de matériel connu, contrôlé par un nouveau logiciel), un ordinateur adapté pour allouer de la mémoire au traitement vidéo d'une façon qui augmente l'efficacité du dispositif lorsqu'il exploite plusieurs applications (matériel connu contrôlé par un nouveau logiciel), et un ordinateur dont la carte maîtresse a une nouvelle fente inventive pour recevoir une carte vidéo, permettant un débit de transfert de données plus rapide (nouveau matériel).

Lorsqu'un ordinateur ou un autre dispositif n'offre pas une solution à un problème technologique, l'ordinateur ou le dispositif dans son ensemble n'est pas une forme pratique qui contribue à une invention. Lorsque le dispositif est de plus défini sous l'angle de caractéristiques distinctes non brevetables, la revendication sera récusée au motif qu'elle ne définit pas une « invention » au sens de l'article 2 de la *Loi sur les brevets* [voir la section 13.05.03*b* du présent recueil]. Par exemple, un ordinateur ou un autre dispositif programmable ne peut pas se distinguer des autres ordinateurs simplement en fonction de l'information contenue en mémoire; cette information ne fait pas de l'ordinateur une solution technique nouvelle et non évidente à un problème concret [voir la section 12.06.07 du présent recueil].

16.02.04 Fabrication

La catégorie *fabrication* englobe tant les procédés de fabrication que les produits résultant de tels procédés [voir la section 12.02.04 du présent recueil]. Comme il est indiqué à la section 16.02.03, un dispositif comprenant une UC est généralement considéré comme appartenant à la catégorie *machine*. La catégorie *fabrication* s'applique donc aux inventions mises en œuvre par ordinateur, soit lorsqu'un ordinateur sert à contrôler un procédé de fabrication, soit lorsqu'un produit informatique n'appartenant pas à la catégorie *machine* est revendiqué. Les principes décrits à la section 16.02.02 s'appliquent également aux *procédés* de fabrication commandés par ordinateur.

Le concept de produit informatique ne faisant pas partie de la catégorie *machine* s'applique à une mémoire principale sur laquelle sont stockées des instructions exécutables par un ordinateur. Un programme d'ordinateur en soi n'est pas prévu par la Loi puisqu'il est désincarné. Un support matériel stockant le programme peut, quant à lui, être considéré comme une *fabrication*. La brevetabilité de tels produits dépend de la nature de la contribution, comme il est indiqué à la section 16.08.04.

16.02.05 Composition de matières

La catégorie d'invention *composition de matières* englobe les composés, les compositions et les substances chimiques et ne revêt pas une grande importance pour les inventions mises en œuvre par ordinateur. Une méthode ou un procédé à commande informatique destiné à la fabrication de compositions de matières pourrait être apprécié en fonction de la catégorie *réalisation* ou *procédé*, selon le cas.

16.03 Examen des revendications visant des ordinateurs

Une revendication brevetable doit comprendre une contribution prévue par la Loi. Lorsqu'une revendication vise un ordinateur, on doit établir si le dispositif en soi fait partie de la contribution, c.-à-d. qu'il faut établir si l'ordinateur en soi peut être considéré comme nouveau et inventif.

Pour définir si l'ordinateur fait partie de la contribution, il faut d'abord cerner les éléments essentiels du dispositif, c.-à-d. les éléments qui, dans leur ensemble, offrent une solution technique à un problème technologique [voir la section 13.05.03 du présent recueil]. Pour qu'un ordinateur soit brevetable, cet ensemble d'éléments doit être nouveau et inventif.

Comme il est indiqué à la section 16.02.03, lorsque la machine a été spécialement adaptée pour mettre en œuvre l'intégralité d'une méthode brevetable (prévue par la Loi, utile, nouvelle et inventive), la machine est considérée comme une solution technique

et elle peut donc être brevetée.

Toutefois, lorsqu'une machine met en œuvre une méthode qui n'est pas prévue par la Loi, l'ingéniosité inventive associée à la méthode en soi ne comprend pas l'étape inventive nécessaire pour étayer la brevetabilité de la machine qui met en œuvre cette méthode. L'ingéniosité inventive requise pour que la machine soit brevetable doit découler de l'adaptation de la machine pour mettre en œuvre la méthode visée.

16.03.01 Adaptation d'un ordinateur pour résoudre un problème

Un ordinateur peut être adapté pour résoudre un problème, soit par son matériel, ses logiciels ou soit par ces deux éléments combinés. L'adaptation effectuée par l'entremise du matériel permettra, en règle générale, d'effectuer une comparaison sur le plan structurel entre l'ordinateur et d'autres ordinateurs et facilitera l'appréciation de la nouveauté et de l'ingéniosité.

Toutefois, dans la plupart des cas, un ordinateur sera adapté par l'entremise d'un logiciel. Lorsqu'on tâche d'établir si un ordinateur adapté grâce à des logiciels est le fruit de l'ingéniosité, il est utile de faire une distinction entre la conception d'un programme informatique et l'expression de ce programme dans un langage de programmation précis.

La conception d'un programme informatique comprend des étapes telles que l'élaboration d'une méthode qui sera mise en œuvre par l'ordinateur et la création d'organigrammes, de diagrammes de conception ou de pseudocodes pour décrire les étapes de la méthode qui seront exécutées par l'ordinateur pour résoudre un problème. De plus, il faut déterminer les opérations précises ainsi que leur séquence nécessaire pour que l'ordinateur puisse mettre en œuvre la méthode en question.

Une fois la conception terminée, le programme informatique est exprimé sous forme de lignes de code. Cela dit, l'expression d'un programme informatique dans un langage de programmation précis est considérée comme faisant partie des connaissances générales courantes d'un programmeur non inventif qualifié, et elle ne nécessite pas d'effort d'inventivité. On estime que la personne versée dans le domaine est capable d'exprimer le programme dans un certain nombre de langages de programmation différents sans exercer son jugement ni son raisonnement et, par conséquent, sans faire preuve d'ingéniosité. Ainsi, l'ingéniosité inventive nécessaire à la brevetabilité d'un ordinateur ne réside jamais uniquement dans l'écriture de codes machines pour exprimer un programme existant.

16.03.02 Brevetabilité et programmation

Un programme informatique n'est pas, en soi, un objet prévu par la Loi. Toutefois, si

l'exécution d'un programme sur un ordinateur permet d'obtenir une solution technique nouvelle et inventive à un problème technologique, on peut alors estimer que le programme modifie la nature technologique de l'ordinateur dans son entier. Dans de tels cas, le programme ne constitue pas un élément distinct de la revendication liée à l'ordinateur.

Lorsqu'on tente de déterminer si un programme permettra de breveter un ordinateur par ailleurs connu, il faut alors déterminer si ce dernier offre une solution technique nouvelle et inventive à un problème technologique.

Lorsque le programme informatique exprime une méthode prévue par la Loi (c.-à-d. une série d'étapes qui offrent une solution technique à un problème technologique), il sera considéré comme un programme de nature technologique. Si la méthode est à la fois nouvelle et inventive, alors l'ordinateur programmé deviendrait brevetable. Par conséquent, comme il est indiqué à la section 16.02.03, lorsqu'un ordinateur met en œuvre l'intégralité d'une méthode brevetable, l'ordinateur en soi est brevetable. Si la méthode, bien que d'ordre technologique, n'est ni nouvelle ni inventive, cela ne suffit pas à rendre l'ordinateur brevetable. Il convient de noter que lorsque l'ordinateur ne met en œuvre qu'une partie d'une méthode brevetable, on doit s'attacher à axer l'appréciation uniquement sur ces parties de la méthode qui sont exécutées sur l'ordinateur, et non pas sur la méthode dans son ensemble.

Par ailleurs, lorsqu'un programme informatique exprime une méthode non prévue par la Loi, cette méthode en soi n'est pas une contribution brevetable, peu importe qu'elle soit nouvelle et inventive. La brevetabilité des revendications visant des ordinateurs dans de tels cas dépendra d'éléments additionnels définissant la façon dont l'ordinateur est adapté pour mettre en œuvre la méthode. Ces éléments additionnels ne sont pas toujours nouveaux et inventifs, selon leur nature, leur complexité et l'état des connaissances dans le domaine de la programmation à la date pertinente. Lorsqu'un effort d'inventivité est requis pour que l'ordinateur mette en œuvre une méthode d'une manière nouvelle, il y a là une solution technique à un problème technologique qui correspond à une contribution.

Pour établir si la conception d'un programme est inventive ou non, l'examinateur se fondera sur la description. L'alinéa 80(1)*d*) des *Règles sur les brevets* prévoit que la description doit contenir « une description de l'invention en des termes permettant la compréhension du problème technique, même s'il n'est pas expressément désigné comme tel, et de sa solution ».

Ainsi, la description devrait indiquer clairement de quel problème technique (technologique) il est question et quelle est la solution proposée par les inventeurs. Lorsque l'examinateur tente d'établir s'il a fallu de l'ingéniosité pour réduire un algorithme en une série d'opérations précises devant être exécutées par un programme

informatique, le degré de détail compris dans la description sera informatif.

Lorsque la demande ne comprend aucun détail sur la façon dont le programme informatique est censé fonctionner, cela porte à croire que le demandeur estime que la manière de mettre en œuvre sa méthode n'est pas inventive. L'examinateur peut donc conclure avec raison que la mise en application de la méthode ne constitue pas une invention. Cette conclusion n'est pas préjudiciable au demandeur, car même si ce dernier avait tort de croire que le développement du programme n'est pas inventif, il reste que la description ne serait pas habilitante. Étant donné l'insuffisance de la divulgation, le programmeur serait appelé à déployer un effort d'inventivité pour établir comment le programme doit fonctionner.

Lorsqu'un plus grand nombre de détails est fourni, l'examinateur doit déterminer si la mise en œuvre précise est une solution technique inventive à un problème technologique par rapport au fonctionnement de l'ordinateur, et établir par le fait même si l'ordinateur en soi constitue une contribution.

16.03.03 Exemples

Les exemples ci-dessous illustrent comment les instructions données dans ce chapitre peuvent être appliquées en pratique, particulièrement quand l'objet de l'invention ne relève pas du domaine des ordinateurs en soi.

Exemple 1 :

Une demande divulgue les coordonnées atomiques et la structure cristalline de la protéine X. Un algorithme de modélisation moléculaire tridimensionnelle est utilisé avec les coordonnées atomiques pour déterminer les coordonnées spatiales de la poche de liaison de la protéine X, et un criblage *in silico* est ensuite effectué pour découvrir les composés qui interagissent avec la protéine X.

Le document d'antériorité D1 divulgue :

- un logiciel de modélisation moléculaire pouvant produire une représentation 3D d'une poche de liaison à partir des coordonnées atomiques d'une protéine,
- que ce logiciel peut effectuer un criblage *in silico* pour déterminer si des molécules connues se lieront avec la poche de liaison,
- des bases de données contenant les coordonnées atomiques de diverses molécules.

Revendications :

1. Les coordonnées atomiques de la protéine X.

2. Un support lisible par ordinateur contenant les coordonnées atomiques

mentionnées dans la revendication 1.

3. Une méthode mise en œuvre par ordinateur pour déterminer les composés qui interagissent avec la protéine X, cette méthode comportant les étapes suivantes :

a. la production, au moyen d'un ordinateur, d'un modèle tridimensionnel de la protéine X à partir des coordonnées atomiques mentionnées dans la revendication 1;
b. la détection d'une poche de liaison dans le modèle de la protéine X;
c. l'exploration d'une base de données de composés structuralement définis pour déterminer les composés structuralement complémentaires à la poche de liaison de la protéine X;
d. pour chaque composé structuralement complémentaire déterminé à l'étape « c », le calcul de l'énergie de liaison à la poche de liaison de la protéine X; et
e. la production de données déterminant les composés dont les énergies de liaison satisfont à des conditions préétablies.

Analyse : La revendication 1 définit les coordonnées atomiques, lesquelles ne sont qu'une information descriptive liée à la protéine. Par sa forme, la revendication ne porte pas sur une invention prévue par la Loi au sens de l'article 2 de la *Loi sur les brevets*. La revendication 2 définit cette information quand celle-ci est stockée sur un support. Elle a la forme prévue par la Loi, mais elle ne comporte aucune contribution prévue par la Loi (le support de stockage étant lui-même manifestement connu).

La revendication 3 définit une méthode par laquelle un ordinateur produit un modèle 3D d'une molécule, analyse le modèle pour y détecter une poche de liaison, et cherche des molécules cibles ayant des structures complémentaires de celle de la poche de liaison, et qui se lieront à cette dernière. Plusieurs des étapes comportent des opérations informatiques qui pourraient être des innovations technologiques dans l'utilisation d'un ordinateur, y compris la production du modèle 3D (étape a), l'analyse de ce modèle pour y détecter une poche de liaison (étape b), et l'exécution des calculs de comparaison de formes et de minimisation de l'énergie (étapes c et d). Par sa forme, la revendication 3 porte sur une méthode prévue par la Loi. Cependant, compte tenu du document D1, ces opérations sont déjà connues et ne font donc pas partie de la contribution. Les coordonnées atomiques de la protéine X ne modifient pas la méthode technologique par laquelle l'ordinateur effectue les calculs, de sorte que le modèle de la protéine X est un élément distinct de la revendication. Le modèle de la protéine X n'est pas en soi une invention prévue par la Loi (ne pouvant être une contribution prévue par la Loi). Suite à une analyse par contribution, à la lumière du document D1, la revendication est donc considérée irrégulière en vertu de l'article 2 de la *Loi sur les brevets*, puisque l'élément distinct (le modèle de la protéine X) n'est pas un objet prévu par la Loi.

L'analyse de la revendication 3 serait guidée par la description figurant dans la demande. Le niveau de détails fournis quant à la façon dont l'ordinateur exécute les diverses étapes de modélisation, d'analyse, de mise en forme et de minimisation d'énergie permettrait d'établir si les obstacles technologiques liés à ces opérations ont été surmontés par les inventeurs. Un manque de détails ou, par exemple, la mention du logiciel de modélisation moléculaire connu de D1, pourrait indiquer qu'il est fort probable qu'il n'y ait aucune nouveauté quant à la façon dont l'ordinateur effectue ces opérations. Il convient de noter que si des détails précis étaient fournis quant à l'exécution des opérations informatiques, ces derniers devraient être revendiqués afin d'établir une distinction entre cette méthode et la méthode de D1.

Il convient également de noter que la conclusion relative à la revendication 3 est tirée de l'analyse par contribution à la lumière de la substance de l'invention revendiquée. Ceci peut être comparé à l'exemple 5 de la section 17.02.04 du présent recueil, qui indique seulement que, par sa forme, cette revendication vise une méthode prévue par la Loi.

Exemple 2

Une demande vise un dispositif de réglage des trains d'un véhicule automobile qui comprend une station utilisée pour mettre à l'essai les véhicules, un ensemble de capteurs optiques pour mesurer les angles des roues, un outil automatisé pour régler les angles ainsi qu'un terminal informatique. Le réglage des trains d'un véhicule est un procédé qui comprend la mesure et le réglage d'un certain nombre d'angles, notamment l'angle de carrossage, l'angle de chasse, le pincement ainsi que l'inclinaison de l'axe de pivotement. L'ordinateur exécute un logiciel qui compare les angles mesurés grâce aux capteurs optiques (les caractéristiques recommandées par le fabricant sont consignées dans une base de données) et produit un signal de sortie qui commande à l'outil automatisé d'effectuer un réglage synchronisé de tous les angles qui excèdent les limites prédéterminées. L'outil automatisé est une unité simple comprenant plusieurs modules, et chacun de ces modules peut régler l'un des angles des roues.

La recherche d'antériorités effectuée révèle que les caractéristiques suivantes sont connues :

- l'utilisation d'une station pour régler les trains d'un véhicule;
- la mesure des angles des roues à l'aide d'un ensemble de capteurs optiques;
- la saisie des valeurs mesurées dans un ordinateur;
- la recherche dans une base de données pour établir si les angles mesurés correspondent aux recommandations du fabricant;
- l'utilisation d'un ordinateur pour calculer les corrections à apporter aux angles mesurés;
- l'utilisation d'un outil pour effectuer le réglage des trains.

La recherche d'antériorités ne fait pas état d'un outil automatisé qui permet d'effectuer le réglage synchronisé de divers angles et qui comprend plusieurs modules dans une unité simple, où chaque module permet de régler un angle précis.

Revendications :

1. Une méthode pour le réglage des trains d'un véhicule comprenant les étapes suivantes :
    a. la mesure des angles des roues à l'aide d'un ensemble de capteurs optiques;
    b. la saisie des angles mesurés dans un ordinateur;
    c. la recherche des angles correspondants recommandés par le fabricant dans une base de données électronique;
    d. le calcul des écarts entre les valeurs mesurées et les angles correspondants recommandés par le fabricant;
    e. la production d'un signal pour mettre en marche un outil automatisé afin de régler les trains, ce signal étant fondé sur les écarts calculés; et
    f. le réglage simultané des angles des roues du véhicule à l'aide de l'outil actionné.

2. Un dispositif servant à faire le réglage des trains d'un véhicule comprenant :
    a. un ensemble de capteurs optiques pour mesurer les angles des roues d'un véhicule;
    b. un outil automatisé pour effectuer le réglage simultané des angles des roues, cet outil étant une unité simple comprenant plusieurs modules, où chacun d'entre eux permet de régler un angle précis; et
    c. un ordinateur universel en communication électronique avec les capteurs optiques et l'outil automatisé, où l'ordinateur comprend :
        i) un moyen de recevoir les données saisies;
        ii) un moyen de récupérer les valeurs des angles recommandés par le fabricant à partir d'une base de données électronique;
        iii) un moyen de calculer les écarts entre les valeurs des angles mesurés sur le véhicule et les angles recommandés par le fabricant; et
        iv) un moyen qui permet d'émettre un signal en fonction des valeurs calculées pour mettre en marche l'outil automatisé pour régler simultanément les angles des roues.

3. Une méthode pour calculer la condition d'angle des roues d'un véhicule comprenant les étapes suivantes :
    a. la saisie des valeurs mesurées des angles des roues d'un véhicule dans un ordinateur;
    b. la recherche des angles correspondants recommandés par le fabricant dans une base de données électronique;

c. le calcul des écarts entre les valeurs mesurées et les valeurs recommandées; et
d. l'affichage des écarts des angles calculés sur un ordinateur.

4. Un système pour calculer la condition d'angle des roues d'un véhicule comprenant :
i) un organe d'entrée pour saisir les valeurs mesurées des angles des roues d'un véhicule;
ii) une unité de traitement pour chercher les angles correspondants recommandés par le fabricant consignés dans une base de données électronique et pour calculer les écarts entre les valeurs mesurées et les angles recommandés par le fabricant; et
iii) un organe de sortie pour afficher les écarts des angles calculés sur un ordinateur.

Analyse : La revendication 1 définit une méthode qui comprend l'application d'étapes physiques pour résoudre un problème technologique : comment régler les divers angles des roues simultanément plutôt que de façon séquentielle? Cette méthode, lorsqu'elle est considérée dans son ensemble, est prévue par la Loi par sa forme. L'art antérieur enseigne la mesure des angles des trains, la comparaison des valeurs mesurées avec une base de données et l'exécution du réglage de façon séquentielle par rapport à chaque angle, mais le réglage simultané n'a jamais été divulgué auparavant. Pour que la méthode soit brevetable, il faut que l'examinateur estime que l'étape f, qui est nouvelle, soit également inventive. Puisque la brevetabilité de cette revendication dépend du fait qu'une étape prévue par la Loi est considérée comme inventive, l'appréciation critique peut se fonder sur l'article 28.3 de la *Loi sur les brevets*.

La revendication 2 définit un système destiné à exécuter la méthode visée par la revendication 1. Si le système a été adapté précisément pour exécuter la méthode en question (dans cet exemple, l'utilisation de modules multiples dans une unité simple donne à penser que c'est le cas), alors sa brevetabilité dépend du même facteur d'ingéniosité que la revendication 1. Comme il est indiqué à la section 16.02.03, une machine précisément adaptée pour exécuter l'intégralité d'une méthode brevetable est également brevetable.

La revendication 3 définit une méthode permettant d'effectuer des calculs pour obtenir de l'information. Par sa forme, la revendication comporte des étapes physiques qui, théoriquement, sont prévues par la Loi. Par contre, il est clair que les aspects technologiques de chacune des étapes (la saisie de données sur un ordinateur, la recherche dans des bases de données, la résolution d'une équation algébrique simple à l'aide de l'ordinateur et l'affichage des résultats) sont connus et font partie des connaissances générales courantes dans le domaine. On peut ainsi conclure que, par sa substance, l'objet de la revendication 3 équivaut à une méthode de calcul mental

exécutée par un ordinateur. Conformément à la section 16.02.01, ce n'est pas parce qu'on ajoute un ordinateur qu'une méthode non prévue par la Loi le devient pour autant. L'objet revendiqué ne comporte donc aucune contribution prévue par la Loi. L'irrégularité associée au processus intellectuel est donc identifiée en vertu de l'article 2 de la *Loi sur les brevets*.

La revendication 4 définit un ordinateur capable d'exécuter la méthode exposée dans la revendication 3. Pour que l'ordinateur soit brevetable, il doit y avoir eu certaines avancées technologiques quant au fonctionnement de l'ordinateur en soi. La revendication définit « un organe d'entrée pour saisir », « un organe de traitement pour chercher[...] et calculer » et « un organe de sortie pour afficher ». Ce sont là les éléments distincts du système prévus par la Loi et ils représentent les composantes logicielles et matérielles capables d'exécuter les fonctions énumérées. Les autres caractéristiques de la revendication portent sur les valeurs qui doivent être saisies, examinées, utilisées dans les calculs et affichées. Ces caractéristiques présentent un intérêt purement intellectuel et elles ne définissent pas comment le système fonctionne en tant qu'entité technologique. Dans sa forme actuelle, il va de soi que la fonctionnalité technologique requise par les moyens brevetables définis est présente dans un ordinateur universel. L'objet revendiqué ne répond donc pas au critère de nouveauté compte tenu des connaissances générales courantes dans le domaine des ordinateurs et n'est pas conforme à l'article 28.2 de la *Loi sur les brevets*. La revendication peut aussi être considérée irrégulière en vertu de l'article 2 de la *Loi sur les brevets* du fait qu'elle ne distingue l'objet revendiqué de l'art antérieur qu'au moyen de caractéristiques présentant un intérêt purement intellectuel.

16.04 Utilité

Une invention doit être utile, dans le sens où elle permet d'atteindre tout ce qu'ont promis les inventeurs. L'utilité de l'objet revendiqué doit être établie par une démonstration ou une prédiction valable, et cet objet doit être fonctionnel pour produire le résultat promis de manière contrôlable et reproductible.

En règle générale, un ordinateur est considéré comme un outil capable de reproduire n'importe quelle opération que son matériel et ses programmes lui permettent d'effectuer. L'utilité d'une invention mise en œuvre par ordinateur n'est toutefois pas garantie par ce fait. Même lorsque les composantes informatiques fonctionnent comme prévu, le bon fonctionnement de l'invention dans son ensemble peut dépendre d'autres éléments.

Lorsque le jugement ou l'interprétation d'un exécutant entre en jeu dans le bon fonctionnement de l'invention revendiquée, comme c'est le cas pour toutes les décisions sur les opérations gérées par ordinateur fondées sur le jugement et le raisonnement, le critère de la reproductibilité ne sera pas rempli. Lorsque l'apport d'un

exécutant est requis, mais que cet apport ne nécessite aucun jugement, le fait de devoir compter sur cet apport n'empêche pas qu'il y ait reproductibilité pour autant [voir la section 12.08.02 du présent recueil][4].

Lorsqu'une méthode mise en œuvre par ordinateur est revendiquée, on doit indiquer clairement quelles sont les étapes de la méthode qui sont exécutées sur l'ordinateur ou par ce dernier [voir 16.08.01].

16.05 Suffisance

Les exigences générales relatives à la divulgation suffisante d'une invention sont décrites au chapitre 9 du présent recueil, et elles s'appliquent tant aux inventions mises en œuvre par ordinateur qu'aux autres inventions.

Certains aspects d'une description complète en bonne et due forme d'une invention mise en œuvre par ordinateur exigent une attention particulière et elles sont donc abordées plus en détail dans les sections suivantes.

16.05.01 Description écrite et habilitation

Conformément au paragraphe 27(3) de la *Loi sur les brevets*, le mémoire descriptif doit décrire d'une façon exacte et complète l'invention. En pratique, cette exigence vise la description, laquelle doit étayer les revendications conformément à l'article 84 des *Règles sur les brevets*.

Voici les deux exigences d'une description : i) elle doit dévoiler en des termes clairs et non équivoques la nature de l'invention revendiquée (exigence liée à la description écrite) et ii) elle doit offrir tous les enseignements nécessaires pour permettre à une personne versée dans le domaine de faire fonctionner l'invention revendiquée (exigence liée à l'habilitation). Une personne versée dans le domaine doit être capable de comprendre, à la lumière du seul mémoire descriptif, lorsqu'elle le lit en fonction de ses connaissances générales courantes, la nature de l'invention, son objectif et son fonctionnement.

Le niveau de description nécessaire dépendra des faits propres à chaque cas. En général, lorsqu'on renvoie à des aspects des connaissances générales courantes, il est possible qu'il ne soit pas nécessaire de faire plus qu'identifier une technique ou un élément bien connu faisant partie de ce répertoire d'information courante. Lorsque des renseignements précis ne faisant pas partie des connaissances générales courantes sont exigés, ils doivent être fournis explicitement. Par exemple, si du matériel et certains logiciels sont connus dans le domaine à la date de l'invention, il est évident qu'ils pourront être utilisés pour atteindre des résultats connus ou prévisibles ou effectuer des opérations connues ou prévisibles. Il est possible de décrire et de réaliser

les aspects de l'invention liés à ce matériel ou à ces logiciels connus simplement en cernant les éléments précis du matériel ou des logiciels qui seront utilisés ainsi que les résultats connus ou prévisibles qui seront atteints. Au contraire, si le résultat désiré nécessite une application nouvelle et non évidente du matériel ou des logiciels, il faudra alors fournir plus de détails sur la façon dont ce résultat sera atteint.

Lorsqu'une revendication définit l'invention en termes d'énoncés des « moyens et des fonctions », la nature des moyens et, là où il y a lieu, la façon dont ils sont disposés pour offrir la fonctionnalité indiquée doivent être expliquées clairement à la personne versée dans le domaine. Le niveau de description nécessaire pour décrire de façon exacte et complète les moyens et leur disposition, s'il y a lieu, dépendra de l'état des connaissances générales courantes dans le domaine. Une description restreinte peut suggérer que le demandeur estime (à tort ou à raison) que la sélection de moyens convenables pour exécuter la fonction énoncée serait évidente pour toute personne versée dans le domaine (c.-à-d. devrait concevoir le programme; voir 16.03.01).

Les inventions mises en œuvre par ordinateur sont souvent décrites sous forme d'organigrammes qui illustrent l'algorithme ou l'arbre logique sur lequel le fonctionnement de l'invention repose. En règle générale, l'organigramme présentera les opérations effectuées par un ordinateur. Les organigrammes sont des diagrammes qui comportent une série de cases, dont chacune représente un état ou une étape dans un algorithme, ainsi que des flèches qui relient ces cases les unes aux autres pour décrire l'ordre des diverses étapes ou le lien qui existe entre elles.

Bien souvent, l'algorithme ou l'arbre logique exécuté par l'ordinateur est au cœur de l'invention. En pareil cas, une description complète de l'algorithme ou de l'arbre logique doit être fournie. Lorsque l'algorithme ou l'arbre logique est décrit par renvoi à un organigramme, présenté sous la forme d'un dessin, une explication écrite de l'organigramme est requise pour étayer toute revendication visant l'algorithme ou l'arbre logique.

Pour réaliser l'invention avec succès, la personne versée dans le domaine doit être en mesure d'exécuter chacune des étapes figurant dans l'organigramme. Pour que la description soit habilitante, la personne versée dans le domaine doit pouvoir y arriver sans l'exercice d'un génie inventif ou sans expérimentation excessive. L'organigramme, et toute description l'accompagnant, doit donc comprendre tous les renseignements nécessaires pour permettre d'exécuter l'algorithme.

L'ampleur de la description écrite nécessaire pour décrire comme il se doit l'algorithme et l'exécuter dépend du rapport entre chaque étape et les connaissances générales courantes. Lorsque l'algorithme renvoie à des opérations bien connues, il est possible qu'une très courte description, voire aucune description précise, ne soit requise pour décrire ou exécuter correctement ce dernier. Si, au contraire, les opérations nécessaires pour exécuter une étape dans l'algorithme n'étaient pas évidentes pour la

personne versée dans le domaine, ces opérations devraient alors faire l'objet d'une description complète.

De plus, si les connaissances générales courantes de la personne versée dans le domaine incitaient cette dernière à exécuter l'algorithme de façon inefficace, la description devrait comporter suffisamment d'instructions pour lui permettre d'employer des modes de réalisation efficaces, et d'éviter les modes inefficaces.

Lorsqu'il y a très peu d'explications sur la façon dont une étape d'une méthode doit être mise en œuvre par ordinateur, on conclura en règle générale que le demandeur, à tort ou à raison, ne croit pas que la mise en œuvre de cette étape nécessite un effort d'inventivité de la part de la personne versée dans le domaine.

16.05.02 Code source ou pseudocode

En général, l'intégration de codes sources ou de pseudocodes dans la description d'une invention mise en oeuvre par ordinateur ne sera pas considérée, en soi, comme une description complète et habilitante de l'invention.

Lorsque le code source est fourni, il faut se souvenir que l'importance des commandes utilisées dans un code précis dépend de la plateforme prévue, et le code lui-même ne constituera habituellement pas une description claire et sans équivoque de l'invention.

Un pseudocode désigne un langage naturel et semi-structuré expliquant le fonctionnement du programme que l'inventeur souhaite créer. Ce langage peut être utilisé en remplacement d'un organigramme pour fournir un ensemble d'instructions suivant un ordre logique, mais ne suivant pas la syntaxe d'un langage de programmation en particulier. Un pseudocode aura donc, généralement, une plus grande valeur pour décrire une invention qu'un code source dans un langage de programmation particulier. Néanmoins, tout comme un organigramme doit habituellement être accompagné d'une description pour décrire complètement l'invention, un pseudocode ne constitue pas, en soi, une description complète et sans équivoque de l'invention.

16.05.03 Connaissances générales courantes et programmation

On estime que les activités requises pour réduire une série de données d'instructions logiques en un code machine font partie des connaissances générales courantes d'un programmeur qualifié. Ainsi, il n'est pas nécessaire pour un inventeur de décrire la marche à suivre pour écrire un code machine, que ce soit en général ou par rapport à un langage informatique donné.

Lorsque l'algorithme qui devra être écrit sous forme de lignes de code ne renvoie qu'à

des opérations courantes, ou si des opérations logiques précises et non évidentes sont requises et qu'elles ont été décrites clairement, on estime que le fait d'exprimer des commandes précises sous forme de lignes de code ne nécessite ni une ingéniosité inventive ni un effort excessif.

Lorsque la description n'exprime qu'en termes généraux l'objectif du programme, et que la personne versée dans le domaine ne peut, en fonction de ses connaissances générales courantes, établir clairement les opérations requises ou la logique nécessaire pour exécuter des opérations précises, on doit conclure que le programmeur qualifié n'a pas reçu suffisamment d'instructions pour créer le code nécessaire. Pour créer un programme qui fonctionne, le programmeur devrait d'abord exercer son ingéniosité afin de résoudre le problème qui consiste à réduire les concepts divulgués en une série d'instructions pratiques.

16.06 Nouveauté

Comme c'est le cas pour tous les types d'invention, pour être brevetable, une invention mise en œuvre par ordinateur ne doit pas être devancée par des antériorités, conformément à l'article 28.2 de la *Loi sur les brevets*.

Pour qu'il y ait antériorité, une seule divulgation écrite antérieure, lorsqu'elle est comprise à la lumière des connaissances générales courantes, doit offrir une description écrite de l'invention revendiquée et suffisamment d'instructions pour que la personne versée dans le domaine puisse faire fonctionner l'invention sans l'exercice d'un génie inventif ni effort excessif.

Pour établir si une invention revendiquée est antériorisée, on doit comparer les éléments essentiels de cette dernière avec les éléments enseignés dans une divulgation antérieure contenue dans un seul document. Si tous ses éléments essentiels ont été divulgués antérieurement, alors l'invention est antériorisée.

Les éléments essentiels d'une invention sont ceux qui ont une incidence sur ce que l'invention fait et comment elle le fait (c.-à-d. son utilité pratique promise) [voir la section 13.05.03 du présent recueil].

Lorsqu'on étudie une revendication visant un dispositif informatique (machine), il faut examiner attentivement l'effet de toutes les commandes mises en œuvre par le logiciel afin d'établir si ces dernières produisent un effet technologique lié à l'utilité promise du dispositif. Si tel est le cas, ces commandes sont des éléments essentiels du dispositif et elles doivent être prises en compte dans l'analyse de la nouveauté. Si les commandes ne constituent qu'une application d'une fonctionnalité de la machine qui était déjà connue, alors elles ne sont pas considérées comme des éléments essentiels de celle-ci.

16.06.01 Antériorité découlant d'une utilisation antérieure

Bien que la majorité des antériorités consistent en des divulgations écrites antérieures, l'utilisation ou la vente antérieure d'une invention peut également constituer une antériorité, à condition qu'on rende ainsi accessibles des renseignements qui décrivent l'invention revendiquée et qui équivalent à une divulgation permettant de réaliser celle-ci (divulgation habilitante)[5].

En ce qui a trait aux inventions mises en œuvre par ordinateur, les logiciels qui étaient à la disposition du public avant la date de revendication peuvent être considérés comme des antériorités.

Pour établir si un logiciel donné divulgue l'invention revendiquée, ce logiciel doit dévoiler à la personne versée dans l'art suffisamment d'information pour comprendre l'invention[6]. L'utilisation d'un produit antériorise une invention seulement si l'utilisation de ce produit divulgue l'information nécessaire[7]. L'information ainsi disponible doit être telle que, si une personne versée dans l'art écrivait cette information, elle rédigerait une description claire et sans ambiguïté de l'invention revendiquée[8].

Donc, si cette dernière est définie en termes généraux à l'aide d'un langage fonctionnel, tout logiciel préexistant qui permet d'effectuer la même fonction pourrait être considéré comme une antériorité. Au contraire, si l'invention revendiquée définit une méthode particulière pour obtenir un résultat précis, un logiciel ne constituera une antériorité que si l'on peut établir, selon la prépondérance des probabilités, qu'il utilisait la même méthode pour arriver au résultat.

Comme il est indiqué dans l'arrêt *Baker Petrolite Corp. c. Canwell Enviro-Industries Ltd.*, lorsqu'on doit établir si un produit accessible au public antériorise une invention revendiquée, la capacité de la personne versée dans le domaine à faire l'ingénierie inverse d'un produit « conformément aux techniques d'analyse connues » doit être prise en compte[9]. Par conséquent, lorsqu'il y a lieu, on doit tenir compte de la capacité de la personne versée dans le domaine à faire l'ingénierie inverse d'un logiciel, sans exercice d'un génie inventif, pour vérifier quelle méthode est mise en œuvre. Il convient de noter que c'est la capacité à faire de l'ingénierie inverse qui est en jeu ici, notamment grâce à la décompilation; il n'est donc pas nécessaire d'établir que le produit a bel et bien été soumis à l'ingénierie inverse[10].

Pour établir s'il y a antériorité découlant de l'utilisation ou de la vente antérieure d'une invention, la période de grâce prévue à l'alinéa 28.2(1)*a*) de la *Loi sur les brevets* s'applique relativement à toute communication de l'invention de la part du demandeur ou d'un tiers ayant obtenu de lui l'information à cet égard de façon directe ou indirecte.

16.07 Ingéniosité

Comme c'est le cas pour tous les types d'invention, pour être brevetable, une invention mise en œuvre par ordinateur ne doit pas être évidente à la lumière de l'art antérieur pertinent, conformément à l'article 28.3 de la *Loi sur brevets*.

L'évidence s'apprécie en fonction de l'état global de la technique comprise dans l'art antérieur, lorsqu'on le considère dans son ensemble à la lumière des connaissances générales courantes de la personne versée dans le domaine. Une invention revendiquée doit être le produit de l'ingéniosité, et conclure qu'il y a évidence revient à conclure qu'il n'y a pas d'étape inventive. Pour qu'ils soient considérés comme évidents, les enseignements compris dans l'art antérieur doivent être suffisants de sorte que si on les combine, ils mèneraient à l'invention revendiquée. De plus, la combinaison des enseignements nécessaires doit être non inventive (ou évidente).

Tout comme l'appréciation de la nouveauté, l'appréciation de l'évidence est fondée sur les éléments essentiels de l'invention revendiquée. Il n'y a rien d'inventif dans le fait d'ajouter un élément non essentiel à une invention, car, par définition, l'élément non essentiel n'est pas pertinent quant à la réussite de l'exécution de l'invention.

On considère qu'il est évident que les ordinateurs servent à automatiser un grand nombre d'opérations manuelles, et l'idée d'automatiser un procédé manuel est, sauf motifs d'arriver à une conclusion contraire, considérée comme évidente. L'étape inventive nécessaire pour étayer une revendication visant une version informatisée d'une méthode manuelle connue doit donc en règle générale résider dans la solution à des problèmes précis qui permette l'automatisation.

Lorsqu'une invention mise en œuvre par ordinateur vise à atteindre un nouveau résultat unitaire grâce à la combinaison de matériel et de logiciels connus, une étape inventive peut exister si l'on reconnaît que cette combinaison va permettre d'atteindre le résultat visé. Si, au contraire, l'utilisation conjointe de matériel et de logiciels donne simplement un résultat prévisible, l'invention alléguée n'est qu'une simple agrégation.

16.08 Revendications

Les inventions mises en œuvre par ordinateur sont en règle générale revendiquées en tant que *machine*, méthode (une *réalisation* ou un *procédé*) ou *fabrication* (support lisible par ordinateur). Comme c'est le cas pour tous les types de revendication, une revendication visant une invention mise en œuvre par ordinateur doit répondre à certaines exigences, notamment à celles du paragraphe 27(4) de la *Loi sur les brevets* et de l'article 84 des *Règles sur les brevets*.

16.08.01 Revendications visant des méthodes mises en œuvre par ordinateur

Lorsqu'une revendication vise une méthode qui sera mise en œuvre, en partie ou en totalité, par ordinateur, les étapes de la méthode qui sont exécutées par l'ordinateur doivent être clairement établies.

Le fait d'indiquer dans le préambule qu'une méthode est « mise en œuvre par ordinateur » signifie que certaines étapes de la méthode, mais non nécessairement toutes, sont effectuées par un ordinateur. Lorsque, à la lumière de l'ensemble du mémoire descriptif, on peut conclure qu'une étape est effectuée soit par un ordinateur, soit par une personne, on doit en règle générale éviter de présumer que la méthode revendiquée nécessite que cette étape soit effectuée par un ordinateur.

16.08.02 Revendications visant des ordinateurs

Lorsqu'une revendication vise une *machine*, elle doit être définie en termes de composantes physiques.

Beaucoup de revendications visant un ordinateur définiront le dispositif en termes d'énoncés de moyens qui présentent la fonction du dispositif. Lorsqu'un énoncé de moyens est un énoncé visant un logiciel, il doit être indiqué que le logiciel en question est stocké sur une mémoire physique. On peut intégrer cette information dans la revendication même ou encore dans la description, en s'attachant à ce que le langage utilisé soit clair, concis et non équivoque.

Dans certains cas, il se peut que le moyen dont il est question dans un énoncé de moyens soit du matériel ou encore un logiciel. Le cas échéant, la meilleure solution est peut-être de préciser dans la description que l'énoncé de moyens renvoie soit à du matériel ou à un logiciel stocké sur une mémoire physique.

16.08.03 Revendications visant des systèmes

Le terme *système*, selon le contexte dans lequel il est utilisé, peut désigner une *machine* (un dispositif, un appareil ou un réseau de dispositifs ou d'appareils), un programme informatique ou un ensemble de programmes informatiques (c.-à-d. un *système de gestion de bases de données* ou un *système d'exploitation*), ou une *méthode*. Il faut donc s'assurer que le sens voulu du mot « système » soit, dans un contexte donné, clair et sans ambiguïté.

Dans le domaine de l'informatique, lorsqu'un autre sens voulu n'est pas clairement précisé, on présumera que le terme *système* désigne une *machine*.[11]

Peu importe le sens voulu, il doit être clair à quelle catégorie d'invention l'objet revendiqué appartient. Lorsque le système revendiqué n'est pas une machine, cela devrait être défini de manière explicite, par exemple : un produit logiciel ou une méthode, afin d'être conforme au paragraphe 27(4) de la *Loi sur les brevets*.

16.08.04 Revendications visant des produits logiciels

Le Bureau considère un programme d'ordinateur (logiciel), revendiqué en soi, comme un plan théorique ou un ensemble de règles d'exploitation d'un ordinateur [voir la section 12.06.02 du présent recueil]. En conséquence, il ne s'agit pas d'une invention au sens de l'article 2 de la *Loi sur les brevets*.

Dans certaines circonstances, un logiciel peut faire l'objet d'une revendication visant la mémoire physique qui stocke le programme d'ordinateur. Une revendication visant une mémoire physique appartient à la catégorie des *fabrications*.

Au moment de définir un produit logiciel, la forme que prend la revendication est importante. Le préambule doit préciser clairement que la revendication vise un produit matériel limité par le programme d'ordinateur qui y est stocké et non un programme d'ordinateur limité par la mémoire servant à le stocker. Ainsi, le préambule « une mémoire physique ayant stocké... » en fait une revendication visant une inclusion prévue par la Loi, tandis que « un programme d'ordinateur stocké dans une mémoire physique » en fait une revendication visant un programme d'ordinateur et, donc, un objet exclu.

De plus, il est nécessaire de définir expressément que le programme d'ordinateur est présent sous la forme d'un code exécutable par machine. Seul le code exécutable par machine peut modifier la fonctionnalité technologique de la mémoire physique stockant le programme. Un code non exécutable est considéré comme un simple objet descriptif [voir la section 12.06.04 du présent recueil].

Lorsque le programme d'ordinateur ferait en sorte que le dispositif qu'il commande apporte une solution technique à un problème technologique, la « mémoire physique modifiée par le logiciel » est alors un élément distinct simple. Si le programme est nouveau et inventif, la revendication comportera une contribution prévue par la Loi [voir la section 12.06.07 du présent recueil]. Ces circonstance sont celles selon lesquelles un produit logiciel comprenant une mémoire physique stockant un code exécutable peut être brevetable.

Exemple :

1. Une demande vise une méthode de détermination de la répartition des voies dans un réseau d'accès multiple par répartition en code (AMRC) mise en oeuvre

par ordinateur. La méthode améliore les réseaux AMRC en déterminant la répartition des voies AMRC selon des contraintes prédéterminées. La découverte est que des contraintes prédéterminées appropriées rendent le réseau plus efficace.

La recherche d'antériorités révèle que les caractéristiques connues suivantes sont divulguées dans le document D1 :
• Réseau AMRC avec répartition des voies
• Une méthode de répartition des voies mise en oeuvre par ordinateur

Le document D1 ne divulgue pas l'utilisation de contraintes prédéterminées pour modifier la répartition des voies.

Revendications :

1. Une méthode d'optimisation de la répartition des voies dans un réseau AMRC mise en oeuvre par ordinateur, comprenant les étapes suivantes :
a. Exécution d'une répartition des voies initiale;
b. Comparaison de la répartition des voies à l'aide de contraintes prédéterminées pour déterminer les écarts;
c. Modification de ladite répartition des voies en fonction des écarts déterminés;
d. Modification de la répartition des voies dans le réseau AMRC conformément à la répartition des voies modifiée.

2. Un programme informatique d'optimisation de la répartition des voies dans un réseau AMRC conformément à la méthode décrite dans la revendication 1.

3. Une mémoire lisible par ordinateur stockant des énoncés et des instructions d'exécution de la méthode par un ordinateur, lesdits énoncés et instructions comprenant :
a. un moyen de codage pour exécuter une répartition des voies initiale;
b. un moyen de codage pour comparer la répartition des voies à l'aide de contraintes prédéterminées pour déterminer les écarts;
c. un moyen de codage pour modifier ladite répartition des voies en fonction des écarts déterminés;
d. un moyen de codage pour changer la répartition des voies dans le réseau AMRC conformément à la répartition des voies modifiée.

4. Un programme informatique comprenant une mémoire lisible par ordinateur stockant des instructions exécutables dans l'ordinateur dont l'exécution se fait selon les étapes de la méthode décrite dans la revendication 1.

Analyse : La revendication 1 définit une méthode d'ordre technologique comprenant des étapes physiques. Sa forme est donc prévue par la Loi. Répartir des voies dans un réseau AMRC conformément à la méthode améliore le réseau de communications; la

méthode apporte donc une solution technique à un problème concret et les étapes concernant les contraintes prédéterminées sont donc distinctes sur le plan technologique des étapes similaires effectuées sans les contraintes. Les antériorités ne divulguent pas le recours à des contraintes prédéterminées pour modifier la répartition des voies initiale dans un réseau AMRC. Dans l'hypothèse où l'examinateur détermine que cette caractéristique constitue un élément inventif, au moins une étape physique de la méthode constituera une contribution. La revendication indurait donc une contribution prévue par la Loi et serait acceptable. Il est à noter que, pour éviter que celle-ci soit ambiguë, elle doit définir les contraintes prédéterminées actuelles de l'invention.

La revendication 2 définit un programme d'ordinateur en soi et vise donc un objet dont la forme n'est pas prévue par la Loi. La revendication donne lieu à une objection en vertu de l'article 2 de la *Loi sur les brevets*.

Les revendications 3 et 4 sont des façons différentes de définir un produit d'ordinateur. Elles sont toutes deux acceptables dans leur forme. Pour être brevetable, la mémoire physique doit être considérée distincte sur le plan technologique d'autres mémoires physiques. C'est notamment le cas lorsque le programme d'ordinateur stocké dans la mémoire ferait en sorte qu'un ordinateur exploitant le programme constituerait en soi une solution technique à un problème technologique. Un ordinateur programmé de façon nouvelle pour mettre en oeuvre intégralement une méthode ingénieuse est brevetable en soi [voir la section 12.06.06*b* du présent recueil]. Là où le dispositif programmé serait brevetable, une mémoire physique stockant le programme sous la forme d'un code exécutable par ordinateur serait également brevetable. Donc, là où la méthode décrite dans la revendication 1 serait brevetable, la revendication 3 ou 4 serait également acceptable.

16.08.05 Énoncés de moyens dans les revendications

Un énoncé de « moyens » définit une partie d'une invention en termes de *moyens* qui permettent d'atteindre un résultat, plutôt qu'en définissant explicitement les éléments précis qui produiraient le résultat. Les énoncés de moyens ne sont pas irréguliers en soi, à condition que la revendication réponde à toutes les exigences de la *Loi sur les brevets* et des *Règles sur les brevets*.

Pour qu'un énoncé de moyens soit étayé comme il se doit, la description doit indiquer les types de moyens qu'envisage l'inventeur, à moins que cette information ne soit évidente pour la personne versée dans le domaine à la lumière de ses connaissances générales courantes. Lorsqu'il n'est pas évident pour la personne versée dans le domaine d'établir quel *moyen* est visé par un énoncé de moyens précis, la revendication risque d'être irrégulière pour manque d'étaiement ou imprécision. Un énoncé de *moyens* peut désigner du matériel ou un logiciel, et il doit être clairement

indiqué dans le contexte de la revendication ce à quoi l'énoncé renvoie.

Dans le domaine de l'informatique, le terme *moyen* est souvent utilisé pour désigner un logiciel. À moins que le contexte de la revendication exclue cette interprétation, on peut considérer qu'un énoncé de *moyens* qui englobe un logiciel renvoie à un logiciel qui est stocké sur une mémoire physique et exécuté par un processeur.

16.08.06 Types de revendications mixtes

L'objet d'une revendication doit appartenir clairement à une catégorie d'invention définie à l'article 2 de la *Loi sur les brevets*. Les éléments définissant l'objet revendiqué doivent donc appartenir à un type approprié pour cette catégorie d'invention.

Lorsqu'une revendication dans une catégorie d'invention (p. ex. une *machine*) définit son objet à l'aide de termes appartenant à une autre catégorie (p. ex. étapes d'une *méthode*), il y a un risque d'ambiguïté quant à l'objet visé.

Lorsqu'une revendication vise une *machine*, elle doit définir son objet en termes de composantes structurelles grâce auxquelles la machine se distingue de toutes les autres. Puisque les ordinateurs sont souvent définis en termes d'énoncés de moyens qui présentent les limitations fonctionnelles de la machine, il faut s'attacher à ce que ces énoncés puissent être perçus comme des composantes physiques [voir la section 16.08.02][12].

Lorsqu'une revendication vise une *méthode* qui consiste à utiliser un dispositif, elle doit comprendre au moins une étape au cours de laquelle le dispositif est appliqué à la tâche à accomplir. Une revendication récitant simplement « Une méthode qui consiste à utiliser le dispositif de la revendication 1. » peut être considérée indéfinie si, par exemple, la façon dont le dispositif est utilisé n'a pas été définie.

Il convient de noter que le type de revendication visant « un produit en vertu d'un procédé » définit un produit en totalité ou en partie en fonction du procédé par lequel il est produit. Ce format n'est pas destiné à définir un produit par rapport à la méthode pour laquelle il sera utilisé.

16.09 Sujets spéciaux

Cette section porte sur des types d'objets précis qui méritent une attention particulière ou qui appellent des explications ou des éclaircissements.

Dans les sections qui suivent, les revendications données en exemple sont analysées en fonction de l'approche présentée au chapitre 13 [voir notamment la section 13.05 du présent recueil et ses différentes sous-sections]. De plus, l'analyse porte

principalement sur la question de savoir si une contribution prévue par la Loi existe sur la base des faits présumés de chaque exemple. Par souci de simplifier les exemples, on a attaché une importance moindre à la question de l'habilitation. Plusieurs revendications données en exemple sont définies en termes d'exposés fonctionnels vastes (énoncés de moyens). En pratique, pour déterminer si ces derniers sont suffisamment étayés, on devrait tenir compte du niveau de divulgation ainsi que des connaissances générales courantes dans le domaine visé [voir la section 16.05].

16.09.01 Interfaces graphiques

Comme l'expression indique, une « interface graphique de l'utilisateur » (IGU) est un type d'interface qui permet à un utilisateur d'interagir avec un ordinateur ou un dispositif informatisé. Alors que les premiers ordinateurs utilisaient des interfaces de ligne de commande qui obligeaient les utilisateurs à saisir des commandes textuelles pour exploiter l'ordinateur, les interfaces graphiques permettent aux utilisateurs d'exploiter les capacités de l'ordinateur à l'aide d'icônes, de boutons, de menus, de barres d'outils et d'autres éléments graphiques à l'écran.

Pour le Bureau, l'expression *interface graphique* est considérée seulement comme étant un ensemble d'éléments visuels affichés à l'écran et exclut tout composant matériel ou logiciel pouvant être requis pour produire l'interface graphique ou la rendre fonctionnelle. En conséquence, une interface graphique en soi n'est que de l'information qui, lorsqu'affichée à l'écran, est sujette à la pratique établie dans la section 12.06.04 du présent recueil.

Une invention est considérée comme une solution à un problème concret, ce qui, selon le Bureau, sous-entend une « solution technique à un problème concret » [voir la section 13.05.01 du présent recueil]. Les caractéristiques ayant une importance purement intellectuelle ou esthétique ne constituent pas des objets prévus par la Loi et ne peuvent apporter une contribution prévue par la Loi [voir la section 12.06.01 du présent recueil]. Tout affichage d'information dont la contribution se limite à l'information elle-même représente un élément descriptif non fonctionnel et n'est donc pas une contribution brevetable [voir la section 12.06.04 du présent recueil].

Le Bureau ne considère pas l'aménagement des éléments graphiques à l'écran, autrement dit la présentation visuelle définissant une interface graphique, comme une contribution brevetable, lorsque la présentation visuelle de l'interface graphique n'apporte aucune solution technique à un problème concret. Son importance est plutôt purement esthétique, et la présentation visuelle n'est donc pas un élément descriptif fonctionnel.

Cependant, la présence d'une interface graphique n'exclut pas automatiquement la brevetabilité d'une invention si les critères de brevetabilité sont remplis. Une interface

graphique ayant été intégrée dans un objet prévu par la Loi peut être brevetable. Les revendications d'une interface graphique doivent viser l'une des catégories d'invention décrites à l'article 2 de la *Loi sur les brevets*.

Exemple 1 :

Une demande divulgue un dispositif portatif qui permet à l'utilisateur de visualiser un livre électronique. Le dispositif comprend un écran tactile et affiche le livre électronique à l'aide d'une interface graphique efficace intégrant des buttons d'accès aux fonctions courantes dans le haut de l'écran, des hyperliens vers d'autres éléments de contenu du livre du côté gauche de l'écran et un volet central affichant le contenu du livre. Aussi, le dispositif permet à l'utilisateur de saisir des notes personnelles n'importe où dans le contenu du livre électronique. Ces notes personnelles sont stockées dans des étiquettes XML imbriquées dans le contenu, et une icône graphique s'affiche là où se trouve chaque étiquette XML. Pour visualiser une note personnelle en mémoire, l'utilisateur doit cliquer sur l'icône graphique en question. Aussi, l'écran tactile a une capacité de reconnaissance des commandes tactiles avancées de l'utilisateur et le dispositif est muni d'un logiciel d'interprétation de ces commandes tactiles et d'exécution de fonctions précises.

La recherche d'antériorités révèle que les caractéristiques connues suivantes sont divulguées dans le document D1 :

- Un livre électronique peut être affiché sur un dispositif portatif muni d'un écran tactile;
- Une interface graphique affiche des éléments courants, notamment des hyperliens, des boutons, des barres de défilement, des volets de contenu et des fenêtres de saisie;
- L'écran tactile permet à l'utilisateur de pointer, de cliquer et de glisser des éléments de l'IGU.

L'antériorité ne divulgue pas l'organisation efficace de l'IGU de cette application, la caractéristique de stockage de notes personnelles dans des étiquettes XML ou la caractéristique de reconnaissance des commandes tactiles avancées.

Revendications :

1. Une interface graphique d'un dispositif portatif de lecture de livres électroniques doté d'un écran tactile, l'interface graphique affichant à l'écran tactile :
- une série de boutons dans le haut de l'écran représentant des opérations fréquemment exécutées;
- un volet du côté gauche de l'écran affichant plusieurs hyperliens vers d'autres éléments de contenu du livre électronique;
- une barre de défilement affichée du côté droit de l'écran;
- un volet central affichant une page de contenu du livre électronique;

- une fenêtre de saisie dans le bas de l'écran permettant à l'utilisateur de saisir du texte.

2. Un dispositif portatif de lecture de livres électroniques doté d'un écran tactile affichant l'IGU visée par la revendication 1.

3. Un support lisible par un ordinateur comprenant des instructions machine permettant l'affichage de l'IGU visée par la revendication 1 lorsqu'elles sont exécutées par un dispositif portatif de lecture de livres électroniques.

4. Le support lisible par ordinateur visé par la revendication 3 comprenant d'autres instructions qui, lorsqu'elles sont exécutées, permettent au dispositif portatif de lecture de livres électroniques :
- d'accepter une saisie de texte dans la fenêtre de saisie représentant les notes personnelles d'un utilisateur;
- d'identifier un endroit précis dans la page courante affichée à l'écran;
- d'imbriquer des notes personnelles dans le contenu du livre électronique à l'endroit indiqué à l'aide d'étiquettes XML prédéfinies;
- d'analyser le contenu du livre électronique à la recherche des étiquettes XML imbriquées et d'afficher une icône graphique à l'endroit où se trouve chaque étiquette XML;
- d'afficher les notes personnelles imbriquées dans une étiquette XML à la demande de l'utilisateur.

5. Le dispositif portatif de lecture de livres électroniques visé par la revendication 2, dont l'écran tactile est configuré pour reconnaître une commande tactile de mouvement de pincement de l'utilisateur et dont la commande tactile permet à l'utilisateur de passer à la page suivante ou précédente de contenu en effectuant une commande tactile et en glissant la page vers le côté gauche ou droit de l'écran tactile.

Analyse : La revendication 1 définit l'interface graphique en soi et vise donc un objet dont la forme n'est pas prévue par la Loi. La revendication donne lieu à une objection en vertu de l'article 2 de la *Loi sur les brevets*.

À l'opposé, la revendication 2 vise un dispositif et aucune objection fondée sur la forme ne peut donc être soulevée. Après un examen plus poussé, on arrive à la conclusion que la revendication 2 contient certaines caractéristiques prévues par la Loi et d'autres qui ne sont pas prévues par la Loi. Le dispositif portatif et l'écran tactile sont deux caractéristiques prévues par la Loi, tandis que la disposition des éléments à l'écran, définie dans la revendication, n'est pas une caractéristique prévue par la Loi. L'écran tactile apporte une limitation technologique au dispositif portatif de telle sorte que les deux sont considérés comme un élément distinct simple de la revendication. Cependant, la disposition des éléments à l'écran n'apporte aucune limitation

technologique au dispositif portatif doté d'un écran tactile et n'est donc pas considérée comme constituant un deuxième élément distinct de la revendication. Pour déterminer si l'objet de la revendication 2 apporte une contribution prévue par la Loi, les caractéristiques divulguées dans le document D1 doivent être comparées à l'élément distinct de la revendication prévu par la Loi. Étant donné que l'antériorité divulgue un dispositif portatif de lecture de livres électroniques doté d'un écran tactile, cette caractéristique ne fait pas partie de la contribution apportée par la revendication. Il n'est pas nécessaire d'apprécier s'il y a eu contribution de la disposition des éléments à l'écran puisqu'il s'agit d'un élément distinct non prévu par la Loi et que cet élément ne peut en soi représenter une invention prévue par la Loi. Après analyse par contribution, il est conclu que la revendication 2 n'apporte aucune contribution prévue par la Loi. En vertu de l'article 2 de la *Loi sur les brevets*, il conviendrait de soulever une objection fondée sur l'objet non prévu par la Loi, puisque cet objet constitue le but de l'invention.

La revendication 3 définit un programme d'ordinateur sur un support physique. Le logiciel permet l'affichage de l'IGU visée par la revendication 1. La revendication ne définit aucune caractéristique apportant une solution technique à un problème technologique. L'IGU visée par la revendication 1 demeure un élément distinct de la revendication et la mémoire physique stockant le logiciel qui permet d'afficher l'information est un deuxième élément distinct de la revendication. À la lecture du document D1, il est évident que le logiciel permettant l'affichage de l'information était connu de l'art antérieur et la mémoire stockant ledit logiciel ne fait donc pas partie de la contribution. Une objection peut donc être soulevée de la même manière que dans le cas de la revendication 2.

La revendication 4 vise encore une fois un programme d'ordinateur stocké sur un support physique, mais fait état de caractéristiques supplémentaires qui permettent à l'utilisateur d'ajouter des notes personnelles à des endroits précis dans le contenu du livre électronique à l'aide d'étiquettes XML prédéterminées, puis d'afficher ces notes personnelles sur demande. Ces caractéristiques fonctionnent de pair pour modifier la façon dont fonctionne le dispositif exécutant les instructions stockées sur le support lisible par ordinateur, de telle sorte à créer une nouvelle caractéristique apportant une solution technique à un problème concret. Dans ce cas-ci, le problème concret est de trouver un moyen pour permettre à l'utilisateur de stocker et de récupérer des notes personnelles à des endroits précis dans le contenu d'un livre électronique. Puisque le dispositif en soi apporterait une solution technique à un problème technologique et serait considéré comme prévu par la Loi, le support lisible par ordinateur stockant les instructions qui commandent le dispositif est également considéré comme prévu par la Loi [voir la section 16.08.04 du présent recueil]. Si l'examinateur détermine, à partir de l'état de la technique à la date de revendication, que la caractéristique d'imbrication de notes dans le contenu d'un livre électronique à l'aide d'étiquettes XML est nouvelle et inventive, il s'agirait alors d'une contribution prévue par la Loi et la revendication serait acceptable.

La revendication 5 énonce une caractéristique supplémentaire de reconnaissance d'une commande tactile précise de l'utilisateur de l'écran tactile et l'exécution d'une fonction précise à partir de ladite commande tactile. Bien que l'écran tactile décrit dans l'antériorité permette à l'utilisateur de pointer et de cliquer, il ne peut reconnaître un mouvement complexe comme un mouvement de pincement similaire au mouvement qu'effectuerait une personne pour tourner les pages d'un livre conventionnel. Cette caractéristique est considérée comme une caractéristique technologique qui apporte une nouvelle solution technique à un problème concret, dans ce cas-ci de permettre à l'utilisateur d'utiliser l'écran tactile pour fureter un livre électronique au moyen de gestes normaux de la main. Puisque cette caractéristique apporte une modification technologique au dispositif électronique portatif, le dispositif modifié dans son ensemble est maintenant considéré comme un élément distinct simple. Si l'examinateur détermine que cette fonction est nouvelle et inventive, la revendication comprendra une contribution prévue par la Loi et sera acceptable.

Exemple 2 :

Une demande divulgue un système de commande des opérations de dispositifs de réseau. Chaque dispositif stocke de l'information autodescriptive indiquant le type de dispositif dont il s'agit et les options de commande qu'il offre aux utilisateurs du réseau. Une interface graphique affiche des icônes uniques représentant chaque dispositif sur le réseau ainsi qu'un menu personnalisé des options de commande offertes pour chaque dispositif. L'icône unique et les options de commande offertes sont récupérées de chaque dispositif du réseau de façon dynamique. Il en résulte une interface graphique qui reflète fidèlement le réseau à tout moment, y compris lorsque des modifications sont apportées au réseau ou à ses dispositifs.

La recherche d'antériorités révèle les caractéristiques connues suivantes dans le document D1 :

- Un système de commande des dispositifs de réseau
- Le système utilise une IGU pour afficher les dispositifs et les options de commande offertes

L'IGU décrite dans le document D1 est statique et ne reçoit aucune information autodescriptive des dispositifs.

Revendications :

1. Une interface graphique générée par un programme d'ordinateur pour faciliter la commande de dispositifs de réseau, comprenant :
- un premier élément graphique représentant chaque dispositif sur le réseau;
- un deuxième élément graphique représentant les options de commande offertes pour chacun des dispositifs, où le programme d'ordinateur récupère de façon dynamique les représentations graphiques et les options de commande offertes à partir de l'information autodescriptive stockée dans chaque dispositif.

2. Une méthode d'interaction avec des dispositifs sur un réseau mise en oeuvre par ordinateur, comprenant :
- l'affichage d'un premier élément graphique représentant chaque dispositif sur le réseau;
- l'affichage d'un deuxième élément graphique représentant les options de commande offertes pour chacun des dispositifs;
- la récupération dynamique des représentations graphiques et des options de commande offertes à partir de l'information autodescriptive stockée dans chaque dispositif.

Analyse : La revendication 1 vise une IGU et définit plus en détail que l'IGU est générée par un programme d'ordinateur et que le programme récupérera de façon dynamique certaines données des dispositifs connectés à l'ordinateur. Cependant, la revendication vise un objet dont la forme est exclue et une objection est donc soulevée en vertu de l'article 2 de la *Loi sur les brevets*. La caractéristique du programme d'ordinateur décrit la génération et la modification de l'IGU, mais la revendication elle-même vise une IGU en soi.

La revendication 2 vise une méthode mise en oeuvre par ordinateur permettant l'affichage d'éléments graphiques et la mise à jour dynamique du contenu de l'affichage par le programme d'ordinateur qui génère l'IGU. Cette méthode de commande des opérations de l'ordinateur apporte une solution technique (l'interrogation dynamique) au problème concret (technologique) de produire une liste à jour des options de commande offertes pour chaque périphérique connecté à l'ordinateur. La méthode permet la mise à jour dynamique de l'interface graphique à mesure que des dispositifs de réseau sont ajoutés, enlevés ou modifiés et rehausse donc la capacité de commande des dispositifs de réseau du système. La forme de la méthode est prévue par la Loi. Chaque étape de la méthode comprend à la fois un élément distinct prévu par la Loi (l'affichage d'éléments graphiques ou la récupération dynamique d'information) et un élément distinct non prévu par la Loi (l'information affichée ou récupérée, qui ne limite pas les aspects technologiques de l'affichage ou de la récupération). Les étapes prévues par la Loi, à savoir l'affichage d'éléments graphiques et de la récupération dynamique d'information des périphériques, seraient examinées pour déterminer si la méthode dans son entier est nouvelle et inventive par rapport à l'antériorité. Puisque le résultat de l'ensemble des étapes est unitaire, ces étapes sont comparées à l'antériorité de façon combinée dans son ensemble.

Il faut noter que si la méthode est considérée nouvelle et inventive, une revendication visant un dispositif exploitant la méthode ou une mémoire physique stockant le logiciel mettant la méthode en service serait également acceptable.

16.09.02 Structures de données

Une structure de données est un format servant à organiser et à stocker un ensemble de données connexes à une fin déterminée. Une structure de données particulière peut permettre ou faciliter l'exécution d'un ensemble donné d'opérations sur les données de façon simple et efficace, par exemple pour améliorer le rendement de programmes d'ordinateur et minimiser la consommation de ressources informatiques. Les tableaux, les dossiers, les listes chaînées, les piles et les arborescences sont des exemples de structures de données.

Le Bureau considère une structure de données comme un concept ou un plan théorique servant à l'organisation de données, qui exclut le support physique stockant la structure de données. En conséquence, une structure de données est considérée immatérielle et ne constitue pas une invention au sens de l'article 2 de la *Loi sur les brevets* [voir la section 12.06.02 du présent recueil]. Pour qu'une structure de données ait une incidence sur la brevetabilité d'une invention visée par une revendication, elle doit d'une certaine façon limiter la nature technologique de l'élément de la revendication qui est prévu par la Loi.

Exemple :

Une demande divulgue un système de réseau qui garantit une qualité de service d'une connexion réseau. Le système comprend du matériel de réseau utilisé dans la transmission de paquets de données sur un réseau. Les paquets de données intègrent un indicateur de qualité de service lu par d'autres dispositifs de réseau le long du trajet de transmission, de sorte que le matériel de réseau accorde la priorité à la livraison de paquets ayant une meilleure garantie de qualité de service.

La recherche d'antériorités révèle que les caractéristiques connues suivantes sont divulguées dans le document D1 :

- Matériel de réseau servant à la transmission de paquets de données entre la source et la destination
- Paquets de données dotés d'un en-tête et d'une charge pour le transport de données sur un réseau
- En-tête de paquet contenant des bits de commande incluant des adresses et des bits de correction d'erreurs

L'antériorité ne divulgue pas l'établissement des priorités pour la livraison de paquets en fonction d'un indicateur de qualité de service dans l'en-tête de paquet.

Revendications :

1. Une structure de données pour la transmission de données sur un réseau ayant une qualité de service de transmission garantie, la structure de données

étant un paquet comprenant :
- une charge contenant les données devant être transmises;
- un en-tête contenant des bits de commande pour gérer la transmission des données, notamment :
    - une adresse source indiquant la source des données;
    - une adresse de destination indiquant la destination des données;
    - des bits de détection et de correction d'erreurs;
    - un indicateur de qualité de service de 8 bits permettant au matériel de réseau d'établir les priorités en regard de la livraison des paquets.

2. Une mémoire permettant le stockage de données accessibles par un programme d'application exécuté sur un système de traitement de données, la mémoire stockant la structure de données visée par la revendication 1.

3. Une méthode de transmission de données mise en oeuvre par ordinateur ayant une qualité de service garantie, comprenant :
    a) la transmission et la réception de données sur un réseau au moyen de paquets de données selon la revendication 1;
    b) l'établissement des priorités pour la livraison de paquets de données en fonction de l'indicateur de qualité de service.

Analyse : La revendication 1 définit une structure de données en soi et vise donc un objet dont la forme n'est pas prévue par la Loi.

En revanche, la forme de la revendication 2 vise une mémoire physique et constitue donc une *fabrication* au sens de la Loi. Les données stockées dans la mémoire ne modifient aucunement la nature technologique de la mémoire et représentent donc un élément distinct de la revendication. En conséquence, la revendication ne présente aucune contribution prévue par la Loi. Puisque la structure de données représente l'objet de l'invention, il serait possible de soulever une objection en vertu de l'article 2 de la *Loi sur les brevets* sur la base d'une analyse de contribution. Il faut noter que cette conclusion diffère de celle à laquelle il serait possible d'arriver si la mémoire physique stockait un code machine exécutable utilisant la structure pour améliorer l'efficacité ou la fiabilité d'un ordinateur.

La revendication 3 définit une méthode de transmission et de réception de données par laquelle le système établit les priorités des données en fonction de l'indicateur de qualité de service. La structure de données est utilisée pour gérer la manière dont les paquets de données sont transmis, et cela modifie la nature technologique de l'étape b). L'étape de l'établissement des priorités de livraison comprend une analyse des paquets, une évaluation du trafic sur le réseau et de la bande passante disponible (avec la possibilité de stocker temporairement certains paquets, etc.). Selon l'état de la technique et les connaissances générales courantes dans le domaine, il pourrait s'avérer nécessaire de définir de tels détails dans une revendication en bonne et due

forme. Les deux étapes de la méthode sont de nature technologique, et la méthode apporte une solution technique à un problème concret et est prévue par la Loi. Si la structure de données et son effet technologique étaient jugés nouveaux et inventifs, la méthode serait alors brevetable.

16.09.03 Bases de données

En règle générale, une base de données est un ensemble de données organisées de telle sorte à en faciliter le stockage, la recherche et la récupération. Des bases de données informatiques peuvent être mises en oeuvre sous bien des formes, dont la plus simple consiste à stocker l'information dans un fichier texte d'un format donné (une structure de données) afin de permettre sa récupération subséquente. Des mises en oeuvre plus avancées utilisent des logiciels spécialisés, qu'on nomme souvent des systèmes de gestion de bases de données, afin de gérer les accès à l'information stockée. Quelques exemples de systèmes de gestion de base de données courants utilisés aujourd'hui incluent Microsoft™ Access™, MySQL™ et Oracle™.

Selon l'interprétation du Bureau, une base de données représente uniquement un ensemble d'information et ne comprend pas le support physique stockant la base de données. En conséquence, une base de données en soi est considérée immatérielle et ne constitue pas une invention au sens de l'article 2 de la *Loi sur les brevets* [voir la section 12.06.02 du présent recueil]. Lorsqu'une base de données, en tant que caractéristique d'une revendication, limite la nature technologique d'un élément prévu par la Loi de la revendication, elle peut apporter une contribution prévue par la Loi.

Il est entendu dans l'art qu'un *système de gestion de bases de données* réfère généralement à un programme d'ordinateur [voir la section 16.08.03 : Revendications visant des systèmes]. Une revendication visant un programme informatique de *système de gestion de bases de données* ne vise pas une invention prévue par la Loi, tandis qu'une revendication visant une mémoire physique stockant un système de *gestion de bases de données* définit, par sa forme, une *fabrication* au sens de la Loi [voir la section 16.08.04 du présent recueil].

Exemple :

Une demande divulgue un système de gestion de bases de données réparties pour réduire la charge sur des serveurs de bases de données dans un réseau. La même base de données est stockée sur plusieurs serveurs de bases de données. Un serveur de commande commun reçoit des demandes d'accès aux bases de données et les répartit entre les multiples serveurs de bases de données. Le serveur de commande surveille la charge sur chaque serveur de bases de données et répartit les demandes de sorte à répartir la charge uniformément entre les serveurs. Aussi, le serveur de commande synchronise périodiquement les données entre les serveurs de bases de

données lorsque la charge est moins élevée, et ce, pour optimiser le rendement du système de gestion de bases de données réparties dans son ensemble. La demande décrit l'utilisation du système de gestion de bases de données réparties pour une application Web de réseautage social.

La recherche d'antériorités révèle que les caractéristiques connues suivantes sont divulguées dans le document D1 :

- une application Web utilisant un système de gestion de bases de données réparties;
- la répartition des demandes d'accès aux bases de données dans le système;
- la synchronisation à des intervalles périodiques.

L'antériorité ne divulgue pas la caractéristique d'un serveur de commande commun qui suit la charge sur les serveurs de bases de données pour répartir uniformément les demandes d'accès et synchroniser les bases de données lorsque la charge sur les serveurs est moins élevée, ce qui permet de rehausser le rendement du système de gestion de bases de données réparties dans son ensemble.

Revendications :

1. Un système de gestion de bases de données réparties comprenant :
i) plusieurs serveurs de base de données, chacun stockant une copie d'une base de données;
ii) un serveur de commande gérant le système de gestion de bases de données réparties, comprenant :
a) un moyen de répartir les demandes d'accès à la base de données reçues entre les serveurs de bases de données;
b) un moyen de synchroniser les bases de données afin de synchroniser le contenu des bases de données stockées sur les serveurs de bases de données.

2. Le système visé par la revendication 1 comprend en plus :
iii) un serveur d'application Web de réseautage social;
dont la base de données répartie sert à stocker, pour chaque utilisateur de l'application :
- des données de compte;
- des données de profil;
- une liste des liens entre les utilisateurs;
- les messages envoyés et reçus par chaque utilisateur.

3. Le système visé par la revendication 2, où le serveur de commande comprend en plus :
c) un moyen de suivre la charge sur chacun des serveurs de bases de données;
où les demandes d'accès aux bases de données sont réparties entre les

serveurs de bases de données en fonction de la charge sur chaque serveur de sorte à répartir la charge uniformément entre les serveurs de bases de données; et où les bases de données sont synchronisées durant les périodes où la charge sur les serveurs est inférieure à la charge normale.

4. Une base de données comprenant des données relatives à l'application Web de réseautage social, où les données suivantes sont incluses pour chaque utilisateur :

- des données de compte;
- des données de profil;
- une liste des liens entre les utilisateurs;
- les messages envoyés et reçus par chaque utilisateur.

Analyse : La revendication 1 définit de multiples serveurs i), dont chacun stocke une copie de la base de données, et un serveur de commande ii), qui comprend un moyen pour gérer l'ensemble du système. Ledit moyen est un logiciel stocké dans une mémoire physique et exécuté par le processeur du serveur. Le moyen modifie à la fois le fonctionnement technologique du serveur de commande ii) et le « logiciel stocké dans une mémoire physique », qui sont donc des éléments prévus par la Loi de la revendication. Dans la même veine, le « serveur de commande modifié par le moyen » peut être considéré comme un élément distinct simple de la revendication. Chaque serveur i) est aussi un élément distinct de la revendication, tout comme la base de données (qui n'apporte aucune limitation technologique au serveur qui la stocke). La revendication sera brevetable si le serveur ii) est jugé nouveau et inventif, puisque les serveurs i) sont connus et puisque la base de données n'est pas une caractéristique prévue par la Loi de la revendication. À la lecture du document D1, le serveur ii) serait considéré nouveau. Aux fins du présent exemple, on prend pour hypothèse que le serveur est jugé évident à la lumière de l'antériorité citée et des connaissances dans le domaine. La revendication donnerait donc lieu à une objection en vertu du paragraphe 28.3 de la *Loi sur les brevets*.

La revendication 2 ajoute aux caractéristiques de la revendication 1 un serveur d'application Web de réseautage social et définit l'information stockée pour chaque utilisateur du système. Le serveur d'application est une caractéristique prévue par la Loi. Dans la revendication fournie en exemple, l'information définissant la nature de tout logiciel sur le serveur (c.-à-d., comment fonctionne l'application de réseautage social) est insuffisante pour déterminer si le logiciel permettrait au serveur d'apporter une solution technique à un problème technologique donné. À la lecture du document D1, qui divulgue une application Web, il ne semblerait pas que le serveur iii) différencie le système par rapport à l'art antérieur. L'autre caractéristique de la revendication, l'information précise stockée, n'est pas prévue par la Loi et n'apporte aucune limitation technologique au serveur. Les données constituent donc un élément distinct de la revendication. Dans la mesure où le déposant semble invoquer les données pour différencier l'invention, une objection en vertu de l'article 2 de la *Loi sur les brevets*, en

lien avec l'analyse par contribution, est justifiée.

La revendication 3 par rapport à la revendication 2 ajoute la caractéristique supplémentaire du système offrant un moyen de suivre la charge sur les serveurs de bases de données, de répartir les demandes d'accès aux bases de données en fonction de cette information pour répartir uniformément la charge entre les serveurs et d'effectuer la synchronisation lorsque la charge est inférieure à la normale. Encore une fois, ce moyen est le logiciel stocké sur une mémoire physique et exécuté par un processeur. Le moyen apporte une nouvelle fonction technologique au serveur de commande et représente un élément « logiciel stocké dans une mémoire physique » prévu par la Loi de la revendication. De façon équivalente, le serveur modifié par le moyen peut être considéré comme un élément distinct simple de la revendication. Si l'examinateur considère que le serveur offrant la fonction définie est nouveau et inventif par rapport à l'état de la technique, la revendication 3 sera considérée comme apportant une contribution prévue par la Loi et sera acceptable.

La revendication 4 définit une base de données en soi et vise donc un objet dont la forme n'est pas prévue par la Loi. L'examinateur soulèvera une objection à l'égard de cette revendication en vertu de l'article 2 de la *Loi sur les brevets*.

16.09.04 Programmes de conception assistée par ordinateur (CAO)

Un programme de conception assistée par ordinateur est un programme informatique précisément conçu pour concevoir des objets et pour effectuer des simulations sur des objets conçus avant la fabrication du produit final, ce qui permet de réaliser des économies importantes d'argent et de temps. Les programmes CAO sont utilisés dans plusieurs domaines, notamment l'architecture, l'industrie automobile, l'électronique et l'animation informatique.

En règle générale, les programmes CAO ne sont pas capables d'effectuer l'acte de conception indépendamment; il s'agit plutôt d'outils qui aident les concepteurs qui les utilisent au cours du processus de conception. Les inventions liées aux programmes CAO porteront donc principalement sur la fonctionnalité du programme CAO en tant qu'outil utilisé pour aider le concepteur, et non pas sur sa capacité à effectuer la conception indépendamment. Même si les méthodes de conception peuvent être perçues comme des plans ou des processus mentaux qui sont immatériels et ne constituent pas une forme pratique d'une invention, les programmes CAO sont des outils qui sont utilisés au cours du processus de conception et qui peuvent comprendre une contribution technologique.

Un programme CAO est un type de programme d'ordinateur spécialisé et, par conséquent, les pratiques se rattachant aux programmes d'ordinateur s'appliquent aux programmes CAO.

Exemple 1

Une demande divulgue un outil de conception assistée par ordinateur qui permet d'effectuer automatiquement le placement, la configuration et le routage d'un circuit. Cet outil entreprend son processus en lisant un fichier contenant une liste d'interconnexions qui définit toutes les composantes d'un schéma de circuit et leurs interconnexions. Le programme CAO exécute ensuite le placement, la configuration et le routage du circuit à l'aide d'une approche hiérarchique où des cellules de circuit simples (des sous-circuits qui composent le circuit entier) sont optimisées en premier (ce qui constitue le niveau hiérarchique le plus bas), ensuite des sous-circuits plus larges (deuxième niveau hiérarchique et autres niveaux hiérarchiques intermédiaires), et ainsi de suite jusqu'à ce que le circuit entier soit créé. Le logiciel balaye tout d'abord le circuit à la recherche de cellules de circuit, optimise un exemple de chacune de ces cellules et ajuste toutes les autres en fonction du résultat optimisé. Le logiciel balaye par la suite le circuit à la recherche de cellules plus larges et répète le procédé jusqu'à ce que le circuit entier ait été optimisé. Puisque chaque niveau supérieur est optimisé en s'appuyant sur les résultats d'optimisation du niveau inférieur, une moindre quantité d'opérations est requise pour optimiser le circuit entier. Cette approche évite aussi les résultats d'optimisation de « faux minimum » qui peuvent survenir quand le point de départ de l'optimisation n'est pas suffisamment relié au circuit optimisé actuel. Le circuit optimisé peut être affiché comme une image, schéma, ou comme fichier de contrôle pour un procédé de fabrication contrôlé par ordinateur.

La recherche d'antériorités révèle que les caractéristiques suivantes sont connues de D1 :

- un programme CAO utilisé pour la configuration et le routage automatisés, qui nécessite le placement manuel par un utilisateur de toutes les cellules du circuit avant que l'on puisse effectuer le routage;
- une série de calculs qui optimisent tout le circuit de manière itérative.

L'antériorité ne divulgue pas l'utilisation d'une approche hiérarchique pour exécuter la configuration et le routage.

Revendications :

1. Une méthode mise en œuvre par ordinateur pour effectuer l'optimisation automatisée de la conception d'un circuit intégré, comprenant les étapes suivantes :
- lire un fichier contenant une liste d'interconnexions qui définit tous les éléments et toutes les interconnexions du circuit;
- cibler des cellules du circuit qui sont constamment instanciées au cours de la conception;
- créer une représentation arborescente des cellules du circuit et de leurs liens hiérarchiques;
- en commençant par le niveau inférieur de la hiérarchie :

a) effectuer la configuration du circuit intégré des cellules individuelles du circuit;
b) cerner les interconnexions entre les cellules du circuit;
c) effectuer le placement et le routage des cellules du circuit tout en réduisant au minimum la longueur des interconnexions et la complexité du routage;

- répéter les étapes a) à c) pour tous les autres niveaux de la hiérarchie du circuit, en commençant par les niveaux inférieurs pour terminer par les niveaux supérieurs;
- générer un fichier de sortie contenant la configuration et le routage détaillés du circuit intégré.

2. Un programme de conception assistée par ordinateur pour effectuer la méthode de la revendication 1.

3. Une mémoire lisible par ordinateur ayant stocké les énoncés et les instructions qui doivent être exécutées par un ordinateur pour effectuer la méthode de la revendication 1.

Analyse : La revendication 1 définit une méthode de mise en œuvre par ordinateur dont l'objet est une solution technique à un problème technologique : comment offrir la configuration optimale d'un circuit en fonction de paramètres d'entrée établis d'avance tout en évitant les résultats de « faux minimum », et en minimisant la quantité d'opérations requises pour optimiser le circuit? La méthode dans son intégralité est donc prévue par la Loi en raison de sa forme. Chaque étape de la méthode comporte une série d'opérations informatiques visant l'exécution d'une tâche précise. Les étapes de la lecture du fichier contenant une liste d'interconnexions et de la génération d'un fichier de sortie peuvent être traitées comme des éléments distincts, puisqu'ils ne limitent pas la nature technologique des autres étapes. Elles représentent des opérations informatiques connues et ne font sans doute pas partie de la contribution.

Dans cet exemple, on présume que l'approche hiérarchique visant l'optimisation du circuit n'était pas connue auparavant et qu'elle ne serait donc pas évidente. La méthode apporte donc une solution technique à un problème concret dans la façon dont l'ordinateur fonctionne : la quantité d'opérations informatiques requise pour en arriver au circuit optimisé est moindre que celle requise dans la méthode de l'art antérieur. Cela permet donc à l'ordinateur d'effectuer l'optimisation de manière plus précise et efficace. Les étapes de la méthode qui portent sur la façon dont l'ordinateur exécute l'analyse constituent une contribution prévue par la Loi, et la revendication est donc brevetable.

Il faut noter que la question relative à la façon dont l'analyse hiérarchique et l'optimisation sont effectuées est un élément essentiel de l'invention revendiquée; il convient de répéter, à l'égard de cet exemple en particulier, qu'en fonction de l'étendue

de la description et de l'état des connaissances générales courantes, des détails précis concernant la mise en œuvre de la méthode pourraient être requis dans cette revendication.

Si l'approche hiérarchique avait été connue, l'analyse aurait été différente. En pareil cas, une solution technique à un problème technologique ne pourrait exister que si un obstacle précis à la mise en œuvre des étapes liées à l'approche hiérarchique dans un ordinateur avait été surmonté. Dans un tel cas, les opérations propres à l'invention devant être exécutées par un ordinateur pour offrir cette solution devraient être précisées dans la revendication.

La revendication 2 vise un programme informatique en soi, et est donc irrégulière de par sa forme.

La revendication 3, par contre, illustre une revendication visant directement un produit informatique. Puisque la méthode de la revendication 1 est brevetable, un ordinateur qui met en œuvre la totalité de la méthode serait également brevetable. L'objet de la revendication 3, une mémoire physique stockant un programme informatique qui rendrait l'ordinateur qui l'exécute brevetable, est également brevetable.

Exemple 2

Une demande porte sur un programme de conception assistée par ordinateur visant à optimiser la taille des transistors dans les réseaux complexes. Ce programme utilise le modèle de temps de propagation d'effort logique (Logical Effort) pour optimiser la taille des transistors en fonction de la charge et des caractéristiques du délai désiré. Le programme prend comme entrées le fichier contenant une liste d'interconnexions et le délai désiré par l'entremise du chemin critique du circuit. Le programme calcule la largeur optimale pour chaque transistor dans le chemin critique du circuit, et il produit un fichier contenant une liste d'interconnexions à partir de cette information.

La recherche d'antériorités révèle que les caractéristiques suivantes sont connues de D1 :

- le modèle de temps de propagation d'effort logique (Logical Effort) et les équations connexes sont connus;
- l'utilisation du modèle de temps de propagation d'effort logique (Logical Effort) pour optimiser la taille des transistors est connue.

L'antériorité ne divulgue pas l'utilisation d'un programme informatique pour optimiser automatiquement la taille des transistors en fonction d'un effort logique, ne prenant comme entrées que la liste d'interconnexions et le délai voulu.

Revendications :

1. Une méthode mise en œuvre par ordinateur pour optimiser la taille des

transistors d'un schéma de circuit, comprenant les étapes suivantes :
- lire un fichier contenant une liste d'interconnexions définissant tous les éléments et toutes les interconnexions du circuit;
- lire une entrée définissant le délai voulu du chemin critique du circuit;
- cibler le chemin critique du circuit;
- cibler la sortie de chaque porte le long du chemin critique;
- calculer la taille des transistors optimale pour chaque porte le long du chemin critique à l'aide du modèle de temps de propagation d'effort logique (Logical Effort), de manière à offrir le délai voulu;
- générer un fichier contenant une liste d'interconnexions présentant la taille optimale des transistors.

Analyse : La revendication 1 définit une méthode qui consiste à utiliser un ordinateur pour optimiser un schéma de circuit. La revendication est prévue par la Loi en raison de sa forme. Les étapes qui consistent à lire un fichier contenant une liste d'interconnexions et à produire un fichier de sortie peuvent être considérées comme un élément prévu par la Loi distinct de la méthode, et il est établi qu'aucune de ces étapes ne fait partie de la contribution.

Les autres étapes portent sur une série de calculs. On présume, aux fins de cet exemple, que la description ne fait état d'aucun obstacle rencontré au cours de l'exécution des calculs dans l'ordinateur. La séquence d'opérations nécessaire pour effectuer les calculs aurait été évidente pour une personne versée dans le domaine à qui on aurait soumis l'équation. Par conséquent, aucune innovation technologique n'a été apportée en permettant à l'ordinateur d'effectuer ces calculs. Les étapes du calcul ne constituent donc qu'une autre méthode non prévue par la Loi qui permet d'effectuer des calculs sur un ordinateur. Vu l'absence d'un problème technologique à surmonter en ce qui concerne la façon dont un ordinateur effectue des calculs, il n'y a aucune contribution prévue par la Loi dans l'objet revendiqué. Puisque le mémoire descriptif met l'accent sur l'importance des calculs donnés, il serait approprié de s'opposer à la revendication en vertu de l'article 2 de la *Loi sur les brevets* à la lumière d'une analyse de la contribution.

16.09.05 Signaux

Le Bureau considère les signaux électromagnétiques et acoustiques ainsi que les représentations oscillographiques comme des formes d'énergie et non comme de la matière malgré le fait que le signal peut être transmis au moyen d'un support matériel. Par conséquent, les revendications visant des signaux électromagnétiques et acoustiques ne constituent pas un objet prévu par la Loi au sens de la définition d'*invention* à l'article 2 de la *Loi sur les brevets*.

Plus précisément, un signal électromagnétique ou acoustique est interprété comme

n'étant ni une *réalisation* ni un *procédé* puisqu'il ne fait pas intervenir un acte ou une série d'actes ou une méthode d'exécution menant à un résultat ou à un effet produit par l'action d'un phénomène physique ou chimique. Un signal électromagnétique ou acoustique ne peut non plus être considéré comme une *machine*, puisqu'il ne constitue pas l'incarnation mécanique d'une fonction ou d'un mode d'utilisation visant à obtenir un effet précis. De même, il ne peut être assimilé à une *composition de matière*, car il ne représente pas un composé, une composition ou une substance chimique. Un signal électromagnétique ou acoustique est vu comme un produit non matériel en lui-même, et ne saurait donc être une fabrication[13].

Le Bureau considère que les signaux sont transitoires par nature et qu'ils n'existent que lorsqu'ils sont propagés[14]. Dès lors qu'un renseignement contenu dans un signal est stocké sur un support matériel, on ne parle plus de signal, mais plutôt de données. Par conséquent, les revendications qui définissent un support matériel stockant un signal ou une représentation oscillographique sont considérées comme étant imprécises en vertu du paragraphe 27(4) de la *Loi sur les brevets*.

Bien que les signaux en soi ne soient pas brevetables, les méthodes, procédés, machines ou fabrications intervenant dans la production, la transmission, la réception ou le traitement des signaux peuvent l'être si tous les autres critères de brevetabilité sont remplis.

Exemple :

Une demande divulgue un système qui permet de transmettre des données vidéo sur de courtes distances. Le système utilise un signal sans porteuse à bande ultra large où les données vidéo sont encodées dans des ondelettes multiphases. Le système permet la transmission de données à des débits élevés sur de courtes distances et peut être employé, par exemple, pour transmettre les données vidéo d'une caméra de sécurité vers un appareil d'enregistrement. Lorsqu'elles sont transmises à faible puissance, de telles transmissions sans porteuse ne créent aucune interférence avec les signaux à bande étroite ou les signaux à spectre étalé.

Une recherche d'antériorités révèle que les caractéristiques suivantes sont connues de D1:

- Système de sécurité sans fil, y compris caméras vidéo de sécurité
- Transmission sans fil de données vidéo sur de courtes distances

Le document D1 ne divulgue pas l'utilisation d'un signal sans porteuse à bande ultra large où les données sont encodées en des ondelettes multiphases.

Revendications :

1. Un signal de données pour la transmission de données vidéo sur de courtes distances, le signal étant incorporé dans une représentation oscillographique

sans porteuse à bande ultra large où les données sont encodées dans des ondelettes multiphases, et où le signal est transmis depuis une antenne émettrice vers une antenne réceptrice.

2. Un support de transmission matériel transportant le signal de la revendication 1.

3. Un émetteur-récepteur pour la transmission et la réception de signaux de données permettant :
- l'encodage de données vidéo dans des ondelettes multiphases;
- la transmission de données encodées par un signal de données intégré dans une représentation oscillographique sans porteuse à bande ultra large;
- la réception et le décodage du signal transmis pour extraire les données vidéo originales.

Analyse : La revendication 1 définit un signal en lui-même et vise donc, par sa forme, un objet non prévu par la Loi et donne lieu à une objection en vertu de l'article 2 de la *Loi sur les brevets.*

La revendication 2 définit un support de transmission physique et vise donc, par sa forme, un objet prévu par la Loi. Le signal n'apporte toutefois aucune limite technologique au support de transmission, et la revendication comprend donc deux éléments distincts (le support et le signal). Comme le support matériel de transmission n'est de toute évidence pas une contribution, la revendication n'inclut pas une contribution prévue par la Loi. Comme le signal de la revendication 1 semble être l'aspect inventif, une objection est formulée en vertu de l'article 2 de la *Loi sur les brevets* à la lumière de l'analyse de la contribution.

La revendication 3 définit, sur le plan de la forme, un dispositif prévu par la Loi. Elle décrit un moyen d'encodage, de transmission, de réception et de décodage de signaux de données. Aux fins de cet exemple, on suppose qu'il est clair, d'après la description qui en est faite, que certains des moyens portent sur des composants matériels et d'autres, sur des composants logiciels stockés dans une mémoire centrale. L'encodage des données dans des ondelettes multiphases permet à l'émetteur-récepteur de transmettre des données à un débit élevé, tout en réduisant au minimum l'interférence avec les autres signaux. Ainsi, le caractère technologique du dispositf est modifié par l'encodage exécuté par le composant logiciel. La revendication ne comporte pas un élément distinct non prévu par la Loi, et la brevetabilité de la revendication s'apprécie sur la base de la nouveauté et de l'ingéniosité de l'ensemble des éléments définis. Si l'on suppose que l'utilisation des ondelettes multiphases est nouvelle et inventive, la revendication est alors acceptable.

Notes de fin du chapitre

1. Un code source d'un programme informatique peut cependant être protégé par la *Loi sur les droits d'auteurs* comme une oeuvre littéraire.

2. *Schlumberger Canada Ltd c. Commissaire aux brevets* [(1981), 56 C.P.R. (2e), 204 (C.A.F.)], à la page 206

3. c.-à-d. qui apporte une solution technique à un problème technologique

4. *Demande de brevet incluant des revendications avec un effort mental* [(1972), 23 C.P.R. (2e), 93]; *Demande nº 269,230 d'Itek Corporation* (1981) D.C. 896

5. *Baker Petrolite Corp. c. Canwell Enviro-Industries Ltd.* [(2002), 17 C.P.R. (4th), 478 (C.A.F.)], aux paragraphes [35] et [42]

6. *Bauer Hockey Corp. c. Easton Sports Canada Inc.* 2010 CF 361 aux paragraphes [216] à [220]

7. *Bauer* (*Supra*, la note 6) citant *Merrell Dow Pharmaceuticals Inc. c. H.N. Norton & Co. Ltd.* (1995), [1996] R.P.C. 76 (H.L.) à la page 86

8. *Bauer* (*Supra*, la note 6) citant *Lux Traffic Controls Limited c. Pike Signals Limited*, [1993] R.P.C. 107 (Pat. Ct.) à la page 132

9. *Baker Petrolite* (*Supra*, la note 5), au paragraphe [42]

10. *Baker Petrolite* (*Supra*, la note 5), au paragraphe [42]

11. voir, par exemple, les commentaires dans *Re Application 2,349,479 of U-Haul International Inc.* (2010) D.C. 1298 aux paragraphes [37] à [42]

12. *Re Application of U-Haul* (*Supra*, la note 11) aux paragraphes [37] à [42]

13. *Pratique du Bureau en rapport avec les signaux, Gazette du Bureau des brevets, Vol. 135, nº 33, 14 août 2007*

14. Un signal est considéré comme étant propagé même s'il ne se déplace qu'en circuit fermé.

(page blanche)

Chapitre 17
Biotechnologie et inventions médicinales

17.01 Portée du présent chapitre – mars 2016

L'objectif de ce chapitre est de présenter les pratiques du Bureau des brevets particulièrement en ce qui a trait aux inventions dans le domaine diversifié de la « biotechnologie », ainsi qu'aux « inventions médicinales ».

Le domaine de la biotechnologie peut être vu comme comprenant « toute application technologique qui utilise des systèmes biologiques, des organismes vivants, ou des dérivés de ceux-ci, pour réaliser ou modifier des produits ou des procédés à usage spécifique ».[1] Les inventions médicinales, en raison de leur nature propre, entrent également en interaction avec les systèmes biologiques et comprennent des composés ou compositions chimiques (et leur préparation) ayant des propriétés thérapeutiques ou des propriétés connexes. Il est important de prendre note que ces descriptions présentent un moyen pratique de définir une invention, une invention pouvant appartenir simultanément à plus d'un domaine technique.

Pendant la lecture du présent chapitre, il importe de garder à l'esprit que son but est de clarifier, grâce à l'élaboration, l'application des enseignements plus génériques des autres chapitres en ce qui a trait à l'examen d'objet particulier commun à la biotechnologie et aux inventions médicinales.

Aucun élément du présent chapitre ne doit être interprété comme présentant des exceptions à quelque pratique de portée générale établie dans un autre chapitre.

17.02 Matière vivante – mars 2016

Les sous-sections qui suivent présentent des critères permettant de déterminer si des revendications comprenant de la matière vivante respectent la définition d'objet prévu par la Loi selon l'article 2 de la *Loi sur les brevets*. Aux termes de l'article 2, l'objet d'une invention doit appartenir à une des catégories d'invention, soit une réalisation, un procédé, une machine, une fabrication, une composition de matières ou un perfectionnement d'une de ces catégories [voir le chapitre 12 du présent recueil].

17.02.01 Formes de vie supérieures et inférieures – mars 2016

Aux fins de l'article 2 de la *Loi sur les brevets*, la jurisprudence[1] a établi une distinction entre les formes de vie inférieures (prévues par la Loi) et les formes de vie supérieures (non prévues par la Loi). Cette distinction est faite, en général, selon que la forme de vie est unicellulaire (inférieure) ou multicellulaire (supérieure).

Les formes de vie inférieures sont généralement réputées respecter la portée de l'article 2 comme étant soit des « fabrications » ou des « compositions de matière », puisqu'elles peuvent être produites en masse (de façon similaire à celle dont les composés chimiques sont préparés) et formées en nombre si grand que toute quantité mesurable possédera des propriétés et des caractéristiques uniformes.[2]

Les formes de vie supérieures sont exclues de la portée de l'article 2 de la *Loi sur les brevets*.[3] De plus, le Bureau estime que, les animaux, quel que soit leur stade de développement, ne constituent pas de la matière prévue par la Loi et, par conséquent les ovocytes fécondés et les cellules souches totipotentes[4] sont touchés par cette exclusion applicable aux formes de vie supérieures.

Une cellule souche qui est embryonnaire, multipotente ou pluripotente[5] n'a pas la capacité intrinsèque de se développer pour former un animal et est considérée comme une forme de vie inférieure. Lorsque l'objet d'une revendication relative à une cellule peut être raisonnablement interprété, à la lumière de la description, comme englobant un ovocyte fécondé ou une cellule souche totipotente, la revendication devrait comporter une réserve excluant expressément cet objet, afin d'éviter le rejet de cette revendication en vertu de l'article 2.

Il convient de noter que le fait qu'une cellule revendiquée puisse former une partie d'une forme de vie supérieure ne signifie pas que la revendication visant la cellule doit nécessairement être interprétée comme étant une revendication visant une forme de vie supérieure. Toutefois, lorsque, après une interprétation téléologique, une revendication visant une cellule est interprétée comme étant une revendication visant une forme de vie supérieure, la revendication ne satisfait pas aux exigences de l'article 2 de la *Loi sur les brevets*.

Lorsqu'une revendication vise une cellule isolée, il n'est pas nécessaire de préciser dans la revendication que la cellule est « telle qu'elle existait en laboratoire » ou est « sous sa forme isolée ».[6]

Les formes de vie inférieures comprennent : les algues microscopiques, les champignons unicellulaires (y compris les moisissures et les levures), les bactéries, les protozoaires, les virus, les lignées cellulaires transformées, les hybridomes, ainsi que les cellules souches embryonnaires, pluripotentes et multipotentes.

Les formes de vie supérieures comprennent : les animaux, les plantes, les semences, certains champignons, les ovocytes fécondés et les cellules souches totipotentes. Les variétés végétales qui sont distinctes, homogènes et stables peuvent être protégées en vertu de la *Loi sur la protection des obtentions végétales*, appliquée par l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Un végétal comme une bouture, un cal, un rhizome, un tubercule, un fruit ou une semence (peu importe que la semence soit recouverte) est également considéré comme une forme de vie supérieure.

Une revendication qui ne porte pas sur une forme de vie supérieure en tant que telle, mais plutôt dont la portée comporte une forme de vie supérieure (par exemple, comme une composante d'une composition ou d'un produit alimentaire, une utilisation, etc.) peut, selon les éléments essentiels tels que déterminés à l'aide d'une analyse d'interprétation téléologique, être considérée comme visant un objet prévu par la Loi. Par exemple, une revendication porte sur un « aliment pour animaux comportant X ». Si la revendication est interprétée comme visant l'utilisation de X comme aliment pour animaux, la revendication vise probablement un objet prévu par la Loi et sera admissible peu importe que X soit une forme de vie supérieure. Si elle est interprétée comme visant X ou un produit comprenant X et que X est une forme de vie supérieure, alors elle vise un objet qui n'est pas prévu par la Loi et ne sera pas admissible. Dans les cas où X est une forme de vie supérieure qui a subi une importante modification chimique ou physique, la revendication peut être assimilée à une fabrication selon la définition d'invention donnée à l'article 2 de la *Loi sur les brevets*.

Il convient de noter qu'une méthode ou un procédé prévu par la Loi de production d'une forme de vie supérieure non prévue par la Loi ne modifiera pas la détermination que la forme de vie en elle-même est non prévue par la Loi.

Exemple 1 :

Dans une demande de brevet, les inventeurs définissent le problème à résoudre comme la nécessité de fournir un végétal qui résiste à l'herbicide Q. Le mémoire descriptif divulgue un nouveau végétal recombinant et son matériau de propagation produit à l'aide d'un procédé impliquant la transformation d'une cellule végétale par un

vecteur d'expression comprenant un acide nucléique bactérien de *S. hygroscopicus* (SEQ ID NO:1) qui confère la résistance à l'herbicide Q.

Revendications :

1. Un végétal transformé par un vecteur d'expression comprenant la molécule d'acide nucléique décrite dans SEQ ID NO:1.

2. Une cellule végétale comprenant la molécule d'acide nucléique décrite dans SEQ ID NO:1.

3. La cellule végétale de la revendication 2 où la cellule est un végétal.

4. Un matériau de propagation végétal comprenant la cellule végétale de la revendication 2.

5. Une semence comprenant la molécule d'acide nucléique décrite dans SEQ ID NO:1.

6. Une semence artificielle comprenant :
   a) un tissu végétal embryonnaire comprenant la molécule d'acide nucléique décrite dans SEQ ID NO:1, et
   b) une couche à base d'alginate qui encapsule le tissu végétal embryonnaire.

7. Une cellule hôte bactérienne transformée par un vecteur d'expression comprenant la molécule d'acide nucléique décrite dans SEQ ID NO:1.

Analyse : Les revendications 2 et 7 sont interprétées comme visant un objet prévu par la Loi respectant la portée de l'article 2 de la *Loi sur les brevets*. Par contre, l'objet défini dans les revendications 1 et 3 à 6 n'est pas prévu par la Loi, puisque chaque revendication est interprétée comme visant une forme de vie supérieure, qui va au-delà de la définition d'une « invention » selon l'article 2 de la *Loi sur les brevets*. Plus précisément, la revendication 1 est interprétée comme visant un végétal et les revendications 4 à 6 comme visant des semences. Bien que le préambule de la revendication 3 définisse une cellule, il est important de remarquer que la revendication précise que la cellule est un végétal. Par conséquent, la revendication est interprétée comme visant un végétal complet.

Exemple 2 :

Une demande décrit un nouveau porc transgénique qui produit un fumier inodore en raison de l'introduction et de l'expression d'un transgène (SEQ ID NO:2) dans son génome.

Revendications :

1. Un ovocyte porcin fertilisé transfecté par un ADN ayant la séquence SEQ ID NO:2.

2. Une lignée cellulaire de cellules transfectées par un ADN comprenant la séquence SEQ ID NO:2.

3. Un porc transgénique comprenant les cellules définies dans la revendication 2.

4. L'utilisation du porc de la revendication 3 pour produire du fumier inodore.

Analyse : Les revendications 1 et 3 visent des objets qui ne sont pas prévus par la Loi. La revendication 1 est interprétée comme visant un ovocyte fertilisé qui a l'aptitude inhérente de se développer en un animal, alors que la revendication 3 est interprétée comme visant une forme de vie supérieure. Par conséquent, l'objet de ces deux revendications n'est pas prévu par la Loi. Par contre, les revendications 2 et 4 visent des objets prévus par la Loi et sont admissibles. La revendication 2 est interprétée comme visant une composition de matière et la revendication 4 définit une « réalisation » prévue par la Loi, lorsqu'interprétée comme visant l'utilisation du porc et non le porc lui-même.

17.02.02 Organes et tissus – mars 2016

Les organes et les tissus (qu'ils soient d'origine végétale ou animale) ne sont généralement pas considérés comme des fabrications ni des compositions de matières au sens de l'article 2 de la *Loi sur les brevets*. Les organes et les tissus sont généralement issus de processus complexes, dont certains éléments ne nécessitent aucune intervention humaine, et ne sont pas constitués d'ingrédients ou de substances qui ont été combinés ou mélangés. Le Bureau considère donc qu'un organe ou un tissu génétiquement modifié n'est pas un objet prévu par la Loi.

Les structures artificielles analogues aux organes et aux tissus, qui sont distinctes des tissus ou organes réels et qui sont le résultat d'une intervention humaine consistant à combiner diverses composantes cellulaires et/ou inertes, peuvent être considérées, selon le cas, comme des fabrications ou des compositions de matières telles que définies à l'article 2 de la *Loi sur les brevets*.[7] Par exemple, les différences fonctionnelles et anatomiques peuvent être des indicateurs qui servent à distinguer une structure analogue à un organe ou à un tissu d'un organe ou d'un tissu réel.

17.02.03 Procédés visant à produire des formes de vie – mars 2016

La brevetabilité d'une méthode ou d'un procédé ne dépend pas du fait que son résultat soit prévu par la Loi ou non. Les procédés visant à produire des formes de vie supérieures, des organes ou des tissus ne sont donc pas inadmissibles du simple fait que leur résultat n'est pas prévu par la Loi.

Le degré d'intervention humaine nécessaire au procédé revendiqué est un facteur d'une importance particulière. Un procédé qui se conforme essentiellement aux lois de la nature, sans intervention significative d'ordre technique de l'être humain, n'est pas brevetable.[8] Par exemple, une revendication interprétée comme visant un procédé servant à produire un végétal par des techniques classiques de croisement n'est donc pas brevetable (même si un des végétaux obtenus par croisement est transgénique ou autrement modifié). Toutefois, un procédé qui est le résultat de l'intervention humaine et des lois de la nature est un objet brevetable si au moins une étape de l'intervention humaine est un élément essentiel de la revendication.

Les procédés considérés comme exigeant une intervention significative d'ordre technique de l'être humain comprennent les procédés ayant pour objet la production d'une forme de vie inférieure, d'une forme de vie supérieure (si les techniques vont au-delà des techniques de reproduction traditionnelles), d'un organe ou d'un tissu par transformation génétique, les procédés de culture ou de manipulation de cellules *in vitro*, les procédés de séparation de cellules et les procédés ayant pour objet la production de mutants au moyen d'un agent chimique ou physique.

Exemple 1 :

Une demande décrit le besoin d'un nouveau plant de coton résistant aux insectes. Le mémoire descriptif divulgue un procédé de production d'un plant transgénique résistant aux insectes, qui nécessite la transformation des cellules végétales à l'aide d'un gène de toxine Bt issu d'une bactérie. Bien que les techniques de transformation

appartiennent aux connaissances générales courantes d'une personne versée dans l'art, la résistance aux insectes conférée au plant de coton par la transformation des cellules végétales à l'aide d'un gène de toxine Bt n'était pas une connaissance établie.

Revendications :

1. Un procédé de production d'un plant de coton résistant aux insectes comprenant :
    a) transformer une cellule végétale à l'aide d'un vecteur d'expression portant une séquence d'acide nucléique codant un gène de toxine Bt;
    b) produire un plant parent transgénique à partir de ladite cellule transformée;
    c) croiser la plante de l'étape b) avec un plant de coton de la variété B;
    d) sélectionner un descendant dudit croisement qui a une résistance aux insectes; et
    e) rétrocroiser le descendant sélectionné avec le plant parent transgénique.

2. Un plant transgénique issu du procédé de la revendication 1.

Analyse : Le problème que l'invention propose de résoudre est déterminé comme étant le besoin de produire un nouveau plant de coton résistant aux insectes. Dans ce cas, la solution est un procédé qui repose sur la transformation d'une cellule végétale à l'aide d'un gène de la toxine Bt en vue de produire un plant transgénique, qui est suivie des étapes de croisement traditionnel qui mènent ultimement à la production d'un plant résistant aux insectes. Puisque les étapes a) à e) fournissent la solution identifiée, ces étapes sont toutes considérées des éléments essentiels de la revendication 1. Par conséquent, la revendication 1 vise un objet prévu par la Loi puisque l'étape a), qui implique une importante invention humaine, est un élément essentiel de la revendication. Le fait que le procédé mène à un produit non prévu par la Loi (une plante) n'a pas d'incidence sur la brevetabilité du procédé.

Il est important d'insister sur le fait qu'un examen adéquat de la brevetabilité doit s'appuyer sur une interprétation téléologique de la revendication et pas simplement sur une interprétation littérale de la revendication. Prenons comme exemple un scénario différent où les plants de coton résistant aux insectes produits en transformant les cellules végétales à l'aide d'un gène de la toxine Bt faisaient partie des connaissances générales courantes. Dans un tel scénario, l'inventeur a découvert que les procédés connus, qui utilisent les plants transgéniques comprenant la toxine Bt, peuvent être

améliorés en utilisant du coton de la variété B lors du croisement. Par conséquent, puisque la personne versée dans l'art reconnaîtrait que la transformation d'un plant de coton à l'aide d'un gène de la toxine Bt constitue une solution généralement connue à un problème généralement connu, le problème serait alors vu comme le besoin d'améliorer le procédé de production des plants de coton résistant aux insectes. Dans ce cas, la solution est fondée sur l'utilisation de la variété B dans le procédé de croisement, tel que présenté aux étapes c) à e) de la revendication. Puisque les éléments essentiels de la revendication sont limités aux étapes de croisement traditionnel [étapes c) à e)], la revendication ne viserait pas une invention prévue par la Loi telle que définie dans l'article 2 de la *Loi sur les brevets*.

La revendication 2 vise un objet non prévu par la Loi et n'est pas admissible. L'objet revendiqué définit une forme de vie supérieure et aucun degré d'intervention humaine associé à sa production ne peut changer la détermination qu'il n'est pas une invention au sens de l'article 2 de la *Loi sur les brevets* [voir 17.02.01].

Exemple 2 :

La description divulgue un besoin de systèmes biologiques pouvant servir à détecter des produits thérapeutiques contre le cancer. La description divulgue un procédé nouveau et inventif servant à produire une peau artificielle utile pour l'étude d'éventuels médicaments contre le mélanome.

Revendications :

1. Un procédé visant à produire de la peau artificielle, comprenant :
   (i) fournir une membrane perforée biocompatible;
   (ii) ensemencer ladite membrane avec des cellules épithéliales;
   (iii) cultiver lesdites cellules *in vitro*.

2. Une peau artificielle produite selon le procédé de la revendication 1.

Analyse : Étant donné que le procédé de la revendication 1 nécessite une intervention humaine importante, et que le résultat final du procédé, la peau artificielle (revendication 2), est distincte de la peau naturelle de manière fonctionnelle et anatomique [voir 17.02.02], l'objet de ces revendications n'est pas exclu de la portée de l'article 2 de la *Loi sur les brevets*. Par conséquent, les revendications sont admissibles.

Exemple 3 :

Une demande décrit un besoin d'une lignée de mouton présentant le trait souhaitable de fibres laineuses de diamètre réduit et un besoin de méthode de reproduction améliorée pour la production d'un tel mouton. Les inventeurs ont choisi un mouton selon un critère de polymorphisme génétique et divulgué qu'un marqueur génétique (BAA81) sur le chromosome 11 était corrélé au trait souhaitable. Une sélection aidée par le marqueur a été effectuée pour identifier des moutons porteurs du marqueur. En résumé, les amorces d'ADN spécifiques à la région entourant le marqueur BAA81 ont été créées, ces amorces ont été mélangées à l'ADN génomique isolé d'un mouton et une réaction *PCR* a été réalisée. Les moutons sélectionnés à l'aide du procédé ont été accouplés pour produire une descendance qui présente des fibres laineuses de diamètre significativement réduit par rapport aux moutons n'ayant pas le marqueur.

Revendication :

1. Une méthode de production de moutons ayant des fibres laineuses de diamètre réduit comprenant les étapes suivantes :
    a) réaliser une sélection aidée par un marqueur en identifiant le marqueur moléculaire BAA81 sur le chromosome 11;
    b) sélectionner un bélier et une brebis homozygotes pour BAA81; et
    c) accoupler lesdits animaux pour produire des agneaux ayant des fibres laineuses de diamètre réduit.

Analyse : Il est clair que l'identification de la région BAA81 sur le chromosome 11 n'appartenait pas aux connaissances générales courantes. Reconnaissant que le problème à résoudre était de produire des moutons qui ont une fibre laineuse de diamètre réduit, les inventeurs ont résolu le problème en utilisant une méthode de reproduction qui reposait sur la sélection aidée par un marqueur pour identifier le polymorphisme BAA81 (étape a) et la reproduction sélective des moutons ayant ce marqueur (étapes b et c). Par conséquent, dans ce cas, toutes les étapes de la méthode revendiquée sont essentielles à la résolution du problème. La revendication définit un objet prévu par la Loi en respectant la portée de l'article 2 de la *Loi sur les brevets*, puisque la méthode repose sur une intervention humaine significative (étape a) et n'est pas interprétée comme limitée aux étapes de la reproduction traditionnelle.

17.02.03a* (antérieurement 17.02.03)
Méthodes médicales et chirurgicales – janvier 2009

Tel qu'indiqué à la section 12.04.02, une méthode qui procure un bienfait thérapeutique utile à un sujet, même si ce n'est pas son but premier ou attendu, est considérée comme une méthode de traitement médical et n'est pas brevetable[9]. Par exemple, les méthodes chirurgicales, médicales, dentaires et physiothérapeutiques de traitement ne satisfont pas aux critères légaux.

Pour être considérée comme une méthode de traitement médical, la méthode doit avoir pour objet de guérir, prévenir ou atténuer un trouble ou un état pathologique, ou de traiter une anomalie physique ou une difformité, notamment par la physiothérapie ou la chirurgie. Certains états naturels, tels que le vieillissement, la grossesse, la calvitie et les rides, ne sont pas jugés pathologiques, et les méthodes visant à les traiter ne sont donc pas proscrites.

Les méthodes qui incluent une intervention chirurgicale sur un être humain ou un animal sont exclues, que l'effet de l'acte chirurgical soit thérapeutique ou non. Les méthodes qui prévoient l'excision d'un fragment d'une tumeur, d'un organe ou de tissus sont considérées comme des formes d'interventions chirurgicales et sont exclues peu importe leur reproductibilité. Le fait d'extraire des liquides organiques, par exemple au moyen d'une aiguille ou d'une canule, ne constitue pas un acte chirurgical en soi[10]. Une méthode visant à extraire des liquides organiques peut toutefois être proscrite si elle englobe des étapes qui constituent un acte chirurgical, par exemple pour placer une canule ou une sonde[11], ou si elle est dépourvue d'utilité, notamment parce qu'elle n'est pas reproductible.

Les revendications n'englobant aucune étape qui constitue un acte chirurgical ou qui ne procurent aucun effet thérapeutique pratique ne sont pas visées par l'exclusion relative aux méthodes chirurgicales et médicales[12]. Par conséquent, peuvent être brevetables certaines méthodes visant à diagnostiquer une maladie ou une affection médicale, qu'elles soient exécutées in vitro ou in vivo[13], certaines méthodes consistant à traiter des animaux dans le seul but de produire des résultats économiques[14] et certaines méthodes cosmétiques.

Tel qu'indiqué à la section 11.10.02, les revendications d'usage sont autorisées mais font l'objet d'un examen attentif visant à vérifier qu'elles ne correspondent pas à une méthode médicale ou chirurgicale, notamment par l'inclusion d'une étape qui

constitue un acte médical ou chirurgical.

Dans la même veine, une revendication exposant un schéma posologique ou une dose prescrite peut être considérée comme équivalant à une méthode de traitement médical, étant donné que les schémas posologiques et les doses prescrites appartiennent au domaine de compétence d'un professionnel de la santé[15]. Toutefois, les formules posologiques, les kits ou trousses pharmaceutiques, qui peuvent physiquement inclure un schéma thérapeutique ou une dose prescrite, sont considérés comme des objets brevetables[16].

L'élimination de l'aspect médical d'une revendication peut suffire à la rendre acceptable. L'inclusion de termes tels que « cosmétique », « diagnostique » ou « non médical » dans une revendication peut être considérée comme une renonciation visant les méthodes de traitement médical, à la condition que la description aille dans le même sens que la terminologie et que l'on puisse raisonnablement considérer que la revendication porte sur une méthode non médicale, dont on ne peut raisonnablement dire que les résultats produisent un effet thérapeutique utile.

Exemples

> 1. Une méthode visant à prévenir le cancer du col utérin chez un sujet humain, qui consiste à administrer audit sujet un peptide du virus du papillome humain défini dans SEQ ID NO: 1.

Analyse : Ne répond pas aux critères légaux, car la méthode est de toute évidence une méthode de traitement médical.

> 2. Une méthode de production d'anticorps spécifiques du peptide du virus du papillome humain défini dans SEQ ID NO: 1, consistant à administrer ledit peptide à un rongeur.

Analyse : Répond aux critères légaux, puisque les rongeurs ne sont pas sensibles au virus du papillome humain et ne tirent aucun bienfait thérapeutique de l'administration du peptide.

> 3. Une méthode de production de viande attendrie, consistant à :
>
> (i) administrer par injection une composition protéolytique à l'animal;

(ii) abattre l'animal après une période suffisante pour permettre l'attendrissement de la chair dudit animal.

Analyse : Répond aux critères légaux, car les animaux ne tirent aucun bienfait thérapeutique de la méthode, et cette dernière a clairement une application industrielle.

4. Une méthode de détection et de localisation d'une tumeur mammaire, sans traitement médical de ladite tumeur, qui comprend les étapes suivantes :

(i) injecter à un sujet un anticorps X qui a été marqué à l'aide d'une quantité efficace sur le plan diagnostique d'un isotope radioactif;

(ii) faire en sorte que ledit anticorps marqué se lie spécifiquement à la tumeur mammaire;

(iii) détecter la radioactivité émise par ledit isotope radioactif de façon à localiser la tumeur mammaire chez ledit sujet.

Analyse : Répond aux critères légaux car, dans ce cas, la concentration de l'anticorps radiomarqué utilisée à des fins diagnostiques diffère de celle qui est utilisée à des fins thérapeutiques. La réserve « sans traitement médical de ladite tumeur » définit la quantité d'anticorps utilisée et la limite à une concentration non thérapeutique[17].

5. Une méthode d'analyse d'échantillons de tissu mammaire pour diagnostiquer le cancer du sein chez un sujet, qui comprend les étapes suivantes :

(i) homogénéiser ledit échantillon dans un tampon d'extraction afin d'obtenir des fractions soluble et non soluble;

(ii) séparer la fraction soluble de la fraction non soluble;

(iii) faire en sorte que la fraction soluble entre en réaction avec l'anticorps X (nouveau);

(iv) détecter la liaison spécifique de l'anticorps X à l'antigène Y, cette liaison spécifique indiquant la présence du cancer du sein.

Analyse : Répond aux critères légaux, car il s'agit manifestement d'une méthode diagnostique, et le libellé est tel que les actes devant être accomplis pour l'obtention d'un échantillon de tissu mammaire ne font pas partie de l'invention

revendiquée.

6. Une méthode de détection du cancer du sein chez un sujet, qui comprend les étapes suivantes :

(i) obtenir un échantillon de tissu mammaire chez un sujet à l'aide d'une aiguille de biopsie (nouvelle) qui est guidée par un système virtuel produisant une image tridimensionnelle d'une tumeur mammaire présumée, cette dernière ayant été localisée in vivo par immunoscintigraphie à l'aide d'un anticorps réagissant à l'antigène Y;
(ii) détecter la présence de l'antigène Y dans ledit échantillon, une concentration d'antigène supérieure à 125 ng/g de tissu indiquant la présence d'un cancer du sein.

Analyse : Ne répond pas aux critères légaux étant donné que l'étape (I) comporte une intervention (biopsie à l'aiguille) pouvant être assimilée à une intervention chirurgicale.

7. Une méthode de criblage visant à découvrir un médicament potentiel contre la maladie [humaine] X, consistant à :

(i) administrer plusieurs substances d'essai à des souris (nouvelles) qui ont été génétiquement modifiées par insertion du gène humain Y dans le but de reproduire la maladie X;
(ii) évaluer la rapidité de la progression de la maladie chez lesdites souris en présence ou en l'absence de chacun des composés;
(iii) sélectionner les composés qui ralentissent la progression de la maladie en tant que traitements potentiels de la maladie X.

Analyse : Répond aux critères légaux, car une méthode comportant la provocation d'une maladie chez un sujet par ailleurs sain ne constitue pas une méthode de traitement médical, même si la maladie ainsi provoquée est ensuite traitée.

17.02.04 Bioinformatique – janvier 2009

Les biomolécules sont des composés chimiques, et les revendications concernant les acides nucléiques, les polypeptides, les protéines et les peptides visent donc des objets qui satisfont aux critères légaux. Par ailleurs, certaines biomolécules présentent de l'information dans leur structure primaire (c.-à-d. sous la forme de leur séquence).

La structure tridimensionnelle d'une biomolécule est souvent déterminante dans la compréhension de son activité et de son comportement biologiques. Ainsi, une revendication visant une biomolécule définie par ses coordonnées atomiques répond aux critères légaux. À l'inverse, une revendication relative aux coordonnées atomiques tridimensionnelles représentant la forme d'une biomolécule dans l'espace ne satisfait pas aux critères légaux, car les coordonnées en elles-mêmes ne sont qu'un simple élément d'information.

Précisons que le fait que l'information soit soustraite à la brevetabilité n'a rien à voir avec le fait qu'elle soit enregistrée ou non sur un support, ni avec la nature du support d'enregistrement.

Un modèle informatique d'une biomolécule, qui repose sur l'information structurelle de cette dernière, ne peut être breveté étant donné que le modèle lui-même correspond à une simple présentation sous forme de graphique de l'information sous-jacente. Ce critère d'exclusion s'applique également aux systèmes informatiques génériques et/ou aux programmes qui ont été configurés simplement pour générer le modèle.

Les modèles informatiques de biomolécules peuvent être utilisés, par exemple, dans des méthodes de criblage in silico. La simple présence du modèle informatique d'une biomolécule dans la description d'une méthode ne rend pas, en soi, cette méthode inadmissible.

Exemples

1. Un polypeptide comprenant la séquence d'acides aminés illustrée dans SEQ ID NO: 1. (Répond aux critères légaux).

2. Une protéine comprenant les coordonnées atomiques illustrées à la figure 1. (Répond aux critères légaux).

3. Un support lisible par ordinateur sur lequel est enregistrée la séquence illustrée dans SEQ ID NO: 1.
(Ne répond pas aux critères légaux)

4. Les coordonnées atomiques de la protéine X, lesdites coordonnées

étant illustrées à la figure 1.
(Ne répond pas aux critères légaux)

5. Une méthode pour obtenir des inhibiteurs de la protéine X, qui consiste à : (i) générer un modèle informatique tridimensionnel de la protéine X en utilisant les coordonnées atomiques illustrées à la figure 1;
(ii) déterminer le site de liaison de la protéine X en utilisant ledit modèle;
(iii) procéder au criblage électronique d'une bibliothèque de composés en utilisant des coordonnées spatiales précises afin de repérer les composés qui sont structurellement complémentaires du site de liaison de la protéine X;
(iv) préparer les composés complémentaires en tant qu'inhibiteurs de la protéine X.
(Répond aux critères légaux)

17.03 Utilité – janvier 2009

En vertu de l'article 2 de la Loi sur les brevets, non seulement l'objet défini par les revendications doit-il répondre aux critères légaux, mais il doit également présenter une utilité. Comme l'a fait remarquer la Cour suprême dans l'arrêt Consolboard c. MacMillan Bloedel, il y a absence d'utilité lorsque l'invention « ne fonctionnera pas, dans le sens qu'elle ne produira rien du tout ou, dans un sens plus général, qu'elle ne fera pas ce que le mémoire descriptif prédit qu'elle fera »[1]. Soulignons que, selon la Cour suprême, l'utilité s'entend généralement de « ce que le mémoire descriptif prédit » que l'invention fera.

Une invention doit pouvoir servir à une fin utile et « il ne peut s'agir d'un simple objet d'observation en laboratoire dont la seule utilité possible serait de servir de point de départ à des recherches plus poussées »[2].

Dans la même veine, la Commission d'appel des brevets a affirmé qu'une invention, pour être utile au sens de la Loi sur les brevets, doit être maîtrisable et reproductible de façon à ce que les objectifs de l'invention soient atteints de manière prévisible[3].

Pour être brevetable, une invention peut n'avoir qu'une seule utilisation, mais lorsque plusieurs utilisations sont promises, chacune doit être adéquatement établie. Par exemple, s'il est allégué dans la demande qu'une composition de matière servira comme médicament pour le traitement d'une maladie précise, son

utilité doit être établie dans le traitement de cette maladie. Par contre, s'il est prédit que le médicament peut traiter de nombreuses maladies, son utilité doit être établie dans le traitement de toutes ces maladies pour que le mémoire descriptif respecte le paragraphe 27(3) de la Loi sur les brevets [voir 17.04].

Plus précisément, l'expression « utilisation promise » définit l'utilisation que l'inventeur confère à son invention dans le mémoire descriptif. Des observations de nature clairement spéculative dans la description (portant, par exemple, sur ce que les inventeurs croient mais ne savent pas quant aux utilisations possibles de l'invention, etc.) ne sont pas des promesses d'utilité.

Exemples

Un inventeur découvre fortuitement qu'un composé nouveau, le composé X, est utile pour traiter la maladie Y (une affection rénale) et dépose une demande relativement à cette invention. L'inventeur ignore toujours le mode d'action du médicament, mais fournit des données à l'appui de l'utilisation.

1. Dans la description, l'inventeur indique que « le composé X peut également être utile pour traiter d'autres affections rénales ». Rien dans la description ne semble confirmer que le composé aurait une utilité autre que le traitement de la maladie Y.

Analyse : Le composé peut faire l'objet d'une revendication sur la base du caractère imprévu de son utilité. L'énoncé de la description laissant entendre que le composé pourrait avoir d'autres utilités n'est manifestement pas une affirmation de la part de l'inventeur selon laquelle le composé traite effectivement d'autres affections rénales et n'introduit aucune confusion à ce sujet. Aucune objection ne devrait être soulevée relativement à la description sur ce point.

2. Dans la description, l'inventeur indique que « le composé X est également utile pour traiter d'autres affections rénales, comme les maladies A, B et C ».

Analyse : Dans la description, l'inventeur affirme clairement que le composé X traite d'autres affections, à savoir les maladies A, B et C. À moins que l'inventeur ne puisse démontrer que le composé traite effectivement ces autres affections, l'énoncé doit être considéré comme inexact, et la description devrait être contestée aux termes du

paragraphe 27(3) de la Loi sur les brevets, peu importe que l'utilité du composé dans le traitement de ces affections ait fait l'objet d'une revendication ou non. Dans le cas où l'utilité du composé fait l'objet d'une revendication, cette dernière doit également être contestée, car elle vise un objet dépourvu d'utilité.

17.03.01 Établissement de l'utilité

La Cour suprême a souligné dans l'arrêt Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Ltd. que:

> L'utilité est une composante essentielle de la définition du mot « invention » (Loi sur les brevets, art. 2). Une politique consistant à délivrer le brevet d'abord et à poser des questions plus tard revient à obliger injustement la partie qui attaque la validité du brevet à en établir l'invalidité, sans que le titulaire du brevet n'ait jamais à en établir la validité. À moins que l'inventeur ne soit en mesure d'établir, au moyen d'une démonstration ou d'une prédiction valable, l'utilité de l'invention au moment de la demande de brevet, le commissaire est tenu « en droit » de refuser le brevet (Loi sur les brevets, art. 40)[4].

Suivant la section 17.03, c'est l'utilité de l'invention quant à la réalisation des objets indiqués dans le mémoire descriptif que les demandeurs doivent être en mesure d'établir.

L'utilité est démontrée en établissant que les réalisations de l'invention fonctionnent effectivement aux fins prédites par l'inventeur. L'utilité peut, par exemple, être démontrée au moyen d'exemples pratiques.

L'utilité est établie par prédiction valable lorsque l'inventeur n'a pas démontré que les réalisations de l'invention fonctionnent aux fins promises, mais qu'il présente un fondement approprié à partir duquel cette utilité peut être prédite.

17.03.02 Prédiction valable

Pour qu'une prédiction soit réputée « valable », elle doit satisfaire aux critères établis dans l'arrêt Apotex[5], à savoir :

(i) la prédiction doit avoir un fondement factuel;
(ii) l'inventeur doit avoir un raisonnement clair et « valable » qui

permette d'inférer du fondement factuel le résultat souhaité;

(iii) il doit y avoir une divulgation suffisante.

Il faut garder à l'esprit qu'une « prédiction valable » ne comporte pas de certitude. C'est le sens même du terme « prédiction ». C'est pourquoi la Cour suprême a clairement statué dans l'arrêt Apotex qu'il faut obtenir plus que de simples spéculations en échange du monopole que confère un brevet. C'est donc l'adjectif « valable » qui donne tout son sens à cette expression, et, au moment d'évaluer si l'utilité a été établie par une prédiction valable, la question qui se pose est de savoir si la prédiction est « valable » ou « spéculative ».

17.03.02a Fondement factuel

Dans chaque cas, il faut déterminer si le fondement factuel est suffisant pour étayer la prédiction valable à partir de facteurs tels que :

(i) la portée des revendications;
(ii) l'état des connaissances;
(iii) la nature de l'invention et sa prévisibilité;
(iv) le degré d'exploration du domaine par le demandeur, par exemple, par la réalisation d'expériences qui apportent des preuves factuelles de l'utilité alléguée.

Il apparaît clairement dans l'arrêt Apotex que, même si le fondement factuel peut être établi à l'aide d'exemples, rien ne l'exige. Selon le contexte, il est possible qu'il ne soit même pas nécessaire de présenter un fondement factuel dans la demande de brevet.

Il a toutefois été établi, dans le cas de Pfizer c. Apotex, que « l'utilité et la prédiction valable sont des questions de fait et [qu'elles] doivent évidemment être étayées [...] »[6]. Par conséquent, il semble clair que le sens du terme « factuel » ne peut être dilué au point de désigner l'inclusion dans le mémoire descriptif de simples énoncés sans fondement promettant que l'invention fonctionnera.

En ce qui concerne les « exemples prophétiques », même s'ils ne sont pas en soi susceptibles d'objection, leur valeur à titre de fondement factuel est limitée. Un exemple prophétique est par définition un énoncé de ce qui pourrait être réalisé plutôt que de ce qui l'est réellement, de sorte qu'il n'est pas « factuel ».

17.03.02b Raisonnement clair

Pour qu'une prédiction sorte du domaine de la spéculation et devienne « valable », le demandeur doit être en mesure d'expliquer à une personne versée dans l'art de quelle façon les faits connus, l'état de la technique et les découvertes issues des travaux de recherche menés par l'inventeur permettent de prévoir que tout l'objet de l'invention revendiquée aura l'utilité promise. Comme le raisonnement clair est adressé à une personne versée dans l'art, les éléments de ce raisonnement qui seraient évidents pour la personne versée dans l'art en raison de ses connaissances générales courantes n'ont pas besoin d'être explicitement divulgués dans la demande.

Bien qu'aucun inventeur ne soit tenu de comprendre comment il se fait que son invention fonctionne, il doit néanmoins pleinement satisfaire aux exigences d'une prédiction valable. Si un inventeur ne peut présenter un raisonnement clair établissant un lien valable entre son fondement factuel (p. ex., ses exemples) et les autres éléments définis dans les revendications, l'ensemble des revendications ne peut être accepté.

Il est impossible de fournir des critères exhaustifs permettant d'établir quels types de raisonnement sont jugés « clairs », car cette évaluation repose sur un trop grand nombre de paramètres. C'est pourquoi un fondement factuel étayant adéquatement une prédiction valable dans un cas peut, dans un autre cas, être insuffisant.

Le mode d'action et la relation structure-activité constituent certainement toutefois des éléments probants sur lesquels fonder des prédictions. De même, dans les domaines où l'on sait que des tests in vitro permettent de prédire l'activité in vivo d'un produit, les tests in vitro peuvent parfois suffire à inférer une prédiction valable.

Lorsque des limites fonctionnelles sont incluses dans une revendication ou servent de fondement à une prédiction valable, il faut se reporter à la section 17.07.05 du présent Recueil.

17.03.02c Divulgation suffisante

Pour qu'une demande satisfasse aux exigences relatives à la divulgation suffisante, une personne versée dans l'art doit trouver suffisamment de renseignements dans le mémoire descriptif, que l'on doit interpréter en tenant compte des connaissances générales courantes de cette personne, pour comprendre le fondement de la

prédiction valable et pour permettre la réalisation de l'invention pour l'ensemble des revendications[7].

Soulignons qu'aux fins de la divulgation suffisante, il n'est pas nécessaire d'établir le fondement factuel au moyen d'exemples. Il suffit que la personne versée dans l'art comprenne que les enseignements tirés de la description décrivent suffisamment le fondement nécessaire, et qu'il soit clair que le fondement est factuel. Dans certains cas, un renvoi à des renseignements accessibles au public pourrait suffire. Lorsque le fondement factuel nécessaire n'est pas accessible au public à la date de dépôt, il doit figurer dans la description.

L'on déterminera si le fondement factuel énoncé est suffisant en fonction de chaque cas, compte tenu de divers facteurs, comme les questions de savoir à quel point le domaine en question est développé et dans quelle mesure les inventions dans ce domaine sont prévisibles, et la portée des revendications.

17.03.03 Date pertinente

Le demandeur doit être en mesure d'établir l'utilité de son invention à la date du dépôt de la demande[8]. Par conséquent, le fondement factuel sur lequel repose la démonstration ou la prédiction valable doit nécessairement exister à cette date. De même, si la revendication s'appuie sur une prédiction valable, un raisonnement clair et valable répondant aux critères expliqués à la section 17.03.02 doit également exister à cette date.

Lorsque le demandeur revendique une priorité, cette demande est acceptable uniquement si les documents sur lesquels elle repose sont suffisants pour établir l'utilité de l'invention.

Le demandeur a le droit d'inclure dans la demande de brevet qu'il dépose des éléments qui ne se trouvent pas dans le(s) document(s) de priorité. Cependant, dans le cas où ces éléments sont nécessaires pour établir l'utilité de l'une des réalisations de l'invention, cette réalisation ne sera pas visée par la date de priorité.

17.03.04 Décisions du Bureau relatives à l'utilité

Lorsque l'examinateur a des raisons de croire que le demandeur n'est pas en mesure

d'établir l'utilité de son invention, que la façon dont il a tenté de le faire est irrégulière ou qu'il est évident que l'invention est inutile, il soulève une objection. La nature de l'objection dépend de l'irrégularité dont il est question et devrait servir à communiquer au demandeur la gravité de ce qu'il a relevé.

Si l'irrégularité relevée dans une revendication a trait à la portée de celle-ci (à savoir l'invention revendiquée est plus générale que ce que semble appuyer la description, de sorte que l'ensemble des éléments revendiqués ne paraît pas avoir l'utilité promise), une objection peut être présentée en vertu de l'article 84 des Règles sur les brevets au motif que la revendication ne se fonde pas entièrement sur la description.

Une telle objection pourrait, par exemple, être faite parce qu'un élément de l'invention (un élément « essentiel ») n'a pas été défini dans la revendication.

De même, lorsque rien n'indique qu'il existe une prédiction valable étayant l'utilité de tous les éléments de la revendication, de telle sorte que la portée de la revendication ne semble pas « se fonder entièrement » sur la description, il est approprié de soulever une objection en vertu de l'article 84 des Règles.

Les objections faites en vertu de l'article 84 des Règles laissent entendre que l'examinateur considère que l'irrégularité a trait à la portée de la revendication et qu'on peut y remédier au moyen d'une modification. Toutefois, si le demandeur refuse de modifier la revendication, il affirme en fait que l'invention couvre toute la portée de la revendication et, dans un rapport subséquent, l'examinateur pourrait faire une objection dans laquelle il ferait valoir l'absence d'utilité (en vertu de l'article 2 de la Loi sur les brevets) et l'absence de divulgation suffisante (en vertu du paragraphe 27(3) de la Loi sur les brevets).

L'article 2 de la Loi sur les brevets précise qu'une invention doit être utile. Lorsque l'examinateur a des motifs de croire que l'invention, telle qu'elle est revendiquée, est dépourvue d'utilité et que l'irrégularité n'est pas de la même nature que celle décrite ci-dessus relativement à l'article 84 des Règles, une objection est soulevée en vertu de l'article 2.

Dans l'arrêt Monsanto Co. c. Commissaire des brevets, il a été précisé qu'on ne peut alléguer l'inutilité qu'en présentant une preuve à cet effet ou un argument logique expliquant l'irrégularité de la prédiction valable de l'utilité mise de l'avant par le demandeur[9]. Une objection dans laquelle on fait valoir que la prédiction valable

du demandeur est erronée doit être appuyée par des faits et un raisonnement suffisants pour réfuter la prétention du demandeur. L'examinateur doit donner à celui-ci des arguments suffisamment clairs pour qu'il puisse répondre de façon éclairée aux préoccupations soulevées.

Si l'irrégularité relevée est que, compte tenu des critères énoncés dans l'arrêt Apotex, le mémoire descriptif est insuffisant pour fonder une prédiction valable, cette conclusion devrait être communiquée clairement. Lorsque l'irrégularité consiste en l'absence apparente de fondement factuel ou de raisonnement (que ce soit par une divulgation explicite ou au regard des connaissances générales courantes de la personne versée dans l'art), « [l']argument logique » peut consister simplement à identifier ces omissions apparentes. Dans de tels cas, l'objection à des revendications fondée sur l'article 2 de la Loi sur les brevets devrait être accompagnée d'une objection concernant la description fondée sur le paragraphe 27(3) de la Loi sur les brevets.

À l'inverse, même lorsqu'un demandeur a fait une démonstration et/ou une prédiction valable de l'utilité de son invention, il se pourrait qu'il existe un certain fondement (un fondement factuel comme des données dans une antériorité, une transgression d'une loi scientifique, etc.) à l'appui d'une allégation d'inutilité à l'égard de certaines réalisations de l'invention. Lorsqu'on peut cerner un tel fondement, même à l'égard d'une seule réalisation d'une revendication générale, l'objection vise l'ensemble de la revendication et se fonde sur l'absence d'utilité.

Ajoutons que la preuve de l'inutilité d'une invention peut être présentée à n'importe quel moment. Rien n'exige que cette preuve ait existé à la date de dépôt de la demande de brevet.

Exemples

1. La description au moment du dépôt comprend un énoncé selon lequel des protéines comprenant une séquence ayant 80 % d'identité avec SEQ ID NO. 1 sont des composés anticancéreux utiles chez les humains. Aucune autre utilité n'est divulguée. La séquence illustrée dans SEQ ID NO: 1 est celle d'une protéine nouvelle ne présentant qu'une faible similitude structurelle (< 20 %) avec une protéine connue; l'activité fonctionnelle de la protéine n'est pas divulguée. La description ne comprend aucune donnée tirée d'essais.

Revendications :

1. Une protéine comprenant la séquence d'acides aminés illustrée dans SEQ ID NO: 1.

2. Une protéine comprenant une séquence ayant au moins 80 % d'identité avec SEQ ID NO: 1.

3. Une formulation pharmaceutique comprenant une protéine telle que définie dans la revendication 1 ou 2 destinée à être utilisée comme médicament anticancéreux.

Analyse : La description ne contient aucun fondement factuel étayant une prédiction valable de l'utilité de la protéine dont la séquence est celle illustrée dans SEQ ID NO: 1 à titre de composé anticancéreux. Étant donné que la structure de cette protéine ne présente qu'une faible similitude avec celle d'une protéine connue, aucune donnée extrinsèque ne semble étayer cette utilité. En outre, la description ne présente aucune donnée appuyant l'utilité promise. Par conséquent, la description est insuffisante et elle fait l'objet d'une objection fondée sur le paragraphe 27(3) de la Loi sur les brevets. De même, comme il n'est pas évident que l'inventeur est en mesure d'établir l'utilité de son invention aux fins prédites, les revendications font également l'objet d'une objection fondée sur l'article 2 de la Loi sur les brevets. Il appartient au demandeur de tenter d'expliquer comment la demande telle que déposée satisfait au critère de l'utilité exposé dans Apotex.

2. La description au moment du dépôt divulgue une protéine de membrane externe [SEQ ID NO. 1] d'une bactérie liée à une maladie humaine X. La description comprend des données précliniques révélant que la protéine confère une protection immunitaire lorsqu'elle est administrée chez un modèle singe de la maladie X. La description sous-entend que les données recueillies chez le modèle singe permettent de prédire un effet bénéfique chez l'humain, car ce modèle a déjà permis de prédire l'activité d'antigènes similaires connus chez l'humain.

Revendications :

1. Une protéine comportant la séquence illustrée dans SEQ ID NO: 1.

2. Un vaccin destiné à être utilisé pour protéger un sujet humain contre la maladie X, qui renferme une protéine ayant une séquence illustrée dans SEQ

ID NO: 1 et un adjuvant.

Analyse : La description fournit des données démontrant l'activité de la protéine aux fins promises chez le singe. Des données extrinsèques, exposées dans la description, viennent étayer l'utilité du modèle singe pour prédire l'activité d'antigènes semblables chez l'humain. Une personne versée dans l'art comprendrait que ce fondement factuel, adéquatement divulgué dans la description, suffit pour permettre la prédiction valable de l'utilité de la protéine de la revendication 1.

17.04 Description suffisante – janvier 2009

La question du caractère suffisant d'une description est étroitement liée à celle de l'utilité. Le paragraphe 27(3) de la Loi sur les brevets précise (entre autres choses) que le mémoire descriptif doit « décrire d'une façon exacte et complète l'invention et son application ou exploitation, telles que les a conçues son inventeur ». Le président Thorson a résumé les exigences en matière de description suffisante dans l'arrêt Minerals Separation North American Corp. c. Noranda Mines, Ltd., et a ensuite qualifié ce « fardeau de la divulgation » de « lourd et exigeant »[1].

> [TRADUCTION] La description doit être exacte, ce qui signifie qu'elle doit être claire et précise. Elle doit être exempte d'obscurités et d'ambiguïtés pouvant être évitées et aussi simple et distinctive que le permet la difficulté de la description. Elle ne doit pas contenir d'affirmations erronées ou trompeuses qui pourraient induire en erreur les personnes à qui elle est destinée; elle ne devrait non plus être rédigée dans un langage qui rend difficile la compréhension du fonctionnement de l'invention au point qu'elle nécessite des essais ou des expériences. Si une partie seulement est opérante, il ne faut pas proposer d'autres solutions, même s'il est acquis que les personnes versées dans l'art choisiraient probablement la partie opérante. La description de l'invention doit aussi être complète, ce qui signifie que sa portée doit être définie, car il est impossible de revendiquer ce qui n'a pas été décrit[2].

Tel que mentionné dans la section 17.03, la description doit contenir suffisamment de renseignements pour étayer l'existence d'une prédiction valable de l'utilité de l'invention. De plus, elle doit présenter l'invention d'une façon telle qu'une personne versée dans l'art puisse la faire fonctionner en se reportant uniquement à la description et aux connaissances générales courantes.

Dans l'arrêt Consolboard, le juge Dickson a fait remarquer que [TRADUCTION] [l'] « inventeur doit, en contrepartie de l'octroi d'un brevet, fournir au public une description adéquate de l'invention comportant des détails assez complets et précis pour qu'un ouvrier, versé dans l'art auquel l'invention appartient, puisse construire ou exploiter l'invention après la fin du monopole »[3]. La description doit répondre aux questions « En quoi consiste votre invention? Comment fonctionne-t-elle [4]? » de telle sorte qu' [TRADUCTION] « une fois la période de monopole terminée, le public puisse, en n'ayant que le mémoire descriptif, utiliser l'invention avec le même succès que l'inventeur, à l'époque de la demande »[5].

Si une description est suffisante pour permettre au public (c'est-à-dire aux personnes versées dans l'art) de mettre en œuvre l'invention, on dit qu'elle permet de réaliser l'invention. Étant donné que la description s'adresse à une personne versée dans l'art, il n'est pas nécessaire d'y divulguer de façon exhaustive des connaissances générales. Ainsi, par exemple, une technique connue n'a pas à être expliquée en détail. Il suffit de mentionner la technique pour qu'une personne versée dans l'art puisse la réaliser.

Lorsque l'examinateur a des raisons de croire que la description est insuffisante parce qu'elle ne décrit pas l'invention revendiquée de façon exacte et complète, il soulève une objection fondée sur le paragraphe 27(3). Cela pourrait être le cas, par exemple, lorsqu'une revendication de portée large n'est appuyée que par le texte même de la revendication.

Il importe de garder à l'esprit que le mémoire descriptif doit être suffisant pour permettre à une personne versée dans l'art de réaliser l'ensemble des revendications de l'invention sans avoir à employer une ingéniosité inventive. Si cette personne doit résoudre des problèmes en ayant recours à une activité inventive, la description est jugée insuffisante (et les revendications y afférentes sont sans fondement).

17.05 Acides nucléiques et protéines – mars 2016

Le présent chapitre porte sur des sujets relatifs aux acides nucléiques, aux polynucléotides, aux peptides, aux polypeptides et aux protéines ainsi qu'à la divulgation de leurs séquences dans un listage des séquences.

17.05.01 Définition en fonction de la structure

En général, un produit peut être défini en fonction de sa structure, son procédé de fabrication ou de ses propriétés physiques ou chimiques. Souvent, la structure est la forme la plus précise et la plus explicite permettant de définir un composé chimique. Pour une biomolécule, comme une molécule d'acide nucléique ou une protéine, la structure est habituellement représentée par la séquence de nucléotides ou d'acides aminés, par exemple, « un polypeptide constitué de la séquence d'acides aminés MARNDCQEGHILKFPSTWYV ».

Pour accroître la clarté, la revendication devrait explicitement renvoyer à une biomolécule désignée par son identificateur de listage des séquences qui réfère à la séquence correspondante dans le listage des séquences [voir 17.05.07], par exemple, « un acide nucléique constitué de la séquence de nucléotides représentée par SEQ ID NO:1 » ou « une protéine comprenant la séquence d'acides aminés définie par SEQ ID NO:2 ». Toutefois, une revendication visant simplement un identificateur de listage des séquences, peut être interprétée comme visant une simple information, c'est-à-dire une série de lettres dans le listage des séquences, ce qui n'est pas conforme à l'article 2 de la *Loi sur les brevets*, plutôt que visant la biomolécule elle-même. Une revendication qui renvoie à SEQ ID NO:8, par exemple, ne serait pas acceptable, mais une revendication à un « ADN codant la protéine comprenant les acides aminés 1-260 de SEQ ID NO:8 » serait explicite (pour autant que la séquence de référence est clairement définie — voir ci-dessous).

Il est à noter que même si, dans une revendication visant une biomolécule, celle-ci est définie par référence à une séquence dans le listage des séquences, il n'est pas garanti que la biomolécule revendiquée sera adéquatement définie par sa structure. Par exemple, lorsque, dans une revendication, une biomolécule est définie par référence à une séquence qui comporte plusieurs symboles variables comme « Xaa » ou « n », l'objet revendiqué peut ne pas être défini distinctement et en termes explicites et ne pas satisfaire aux exigences du paragraphe 27(4) de la *Loi sur les brevets*.

Dans le cas d'une molécule d'acide nucléique définie par la protéine qu'elle code, la divulgation de la séquence partielle d'acides aminés de la protéine ne décrit pas de manière adéquate une molécule d'acide nucléique capable de coder la protéine entière.[6]

17.05.02 Définition en fonction des limites fonctionnelles

Le langage fonctionnel sert généralement à donner une certaine portée à une revendication. Dans certains cas, le langage employé pour définir une activité fonctionnelle ou biologique spécifique peut servir à donner des précisions supplémentaires sur une biomolécule revendiquée par rapport aux biomolécules de l'art antérieur. Le recours au langage fonctionnel ne rend pas la revendication irrégulière en soi; toutefois, s'il sert à définir l'objet revendiqué, il doit être clair et se fonder entièrement sur la description [voir chapitre 9 du présent recueil pour de plus amples renseignements].

En général, l'emploi du langage fonctionnel dans une revendication est acceptable si la personne versée dans l'art n'a pas à avoir recours à de l'inventivité pour réaliser toute la portée de l'objet revendiqué. Par exemple, la revendication « un vecteur de transformation de végétal comprenant un gène d'intérêt, un transposon et un gène marqueur positionné dans le transposon, où le gène marqueur induit une différenciation cellulaire anormale dans le tissu végétal » illustre l'emploi du langage fonctionnel dans une revendication. Tenant pour acquis que les gènes marqueurs représentatifs sont bien étayés dans la description et sont bien connus dans l'art antérieur par les personnes versées dans l'art, il est alors acceptable, dans ce cas, de définir le gène marqueur en termes fonctionnels.

Par contre, lorsque l'emploi du langage fonctionnel nécessite que la personne versée dans l'art fasse un effort d'inventivité pour réaliser la pleine portée de la revendication ou, également, si l'emploi du langage élargit la portée de la revendication de manière excessive, la revendication sera probablement irrégulière en vertu de l'article 84 de la *Loi sur les brevets*. Lorsque l'examinateur estime que la description est insuffisante pour appuyer la portée de la revendication, en fonction des faits, une irrégularité pourrait être soulevée en vertu du paragraphe 27(3) de la *Loi sur les brevets*. Lorsque la connaissance de la structure de la protéine ou de l'acide nucléique est nécessaire pour réaliser la pleine portée de la revendication, il est possible que la revendication ne soit pas conforme aux exigences du paragraphe 27(4) de la *Loi sur les brevets* si l'acide nucléique ou la protéine ne sont pas également définis selon la structure qui leur confère leur activité fonctionnelle.

Dans le cas où, par exemple, la structure d'une protéine (ou d'un acide nucléique codant une protéine) est définie selon un pourcentage d'identité avec une séquence de référence, la revendication devrait également préciser que la protéine présente la même activité biologique que celle décrite dans la demande afin d'être conforme au

paragraphe 27(4) – par exemple, « un acide nucléique comprenant une séquence ayant au moins 90 % d'identité avec SEQ ID NO:1 *qui code une protéine ayant une activité alpha-amylase* ».

Exemple :

Une demande décrit un nouveau polypeptide illustré dans le listage des séquences comme SEQ ID NO:2 qui présente une activité xylanase et a fait ses preuves comme étant particulièrement efficace dans les procédés de fabrication de biocarburants. La description ne présente aucune variante du polypeptide ayant une activité xylanase. Une recherche des antériorités a révélé que les xylanases sont généralement connues. Une recherche portant sur la séquence d'acides aminés de SEQ ID NO:2 a permis de trouver les documents d'antériorité D1 et D2. Le document d'antériorité D1 divulgue un polypeptide comprenant une séquence ayant 82 % d'identité avec SEQ ID NO:2, mais ne présentant pas d'activité xylanase, alors que D2 révèle une xylanase ayant une séquence ayant 92 % d'identité avec SEQ ID NO:2.

Revendications :

1. Un peptide recombinant ayant une activité xylanase.

2. Un polypeptide recombinant comprenant une séquence d'acides aminés ayant au moins 80 % d'identité avec SEQ ID NO:2.

Analyse : la revendication 1 est irrégulière. Le polypeptide revendiqué est défini d'une manière générale par une description fonctionnelle de son activité plutôt que par ses caractéristiques structurelles. La description étaye de façon précise un seul polypeptide. Ce polypeptide est décrit comme ayant les caractéristiques structurelles établies dans SEQ ID NO:2 et l'activité xylanase désirée. Étant donné que la portée de la revendication ne se fonde pas entièrement sur la description, la revendication n'est pas conforme à l'article 84 de la *Loi sur les brevets*. Lorsque l'examinateur estime que la description est insuffisante pour appuyer la portée de la revendication, en fonction des faits; une irrégularité pourrait être soulevée en vertu du paragraphe 27(3) de la *Loi sur les brevets*. L'objet de la revendication manque également de nouveauté en regard de D2 (en fait, la revendication aurait été antériorisée par toute divulgation publique antérieure d'un polypeptide ayant l'activité désirée). Par contre, D1 n'est pas une antériorité à la revendication 1, puisque D1 ne révèle pas un polypeptide ayant l'activité précisée. De plus, si, à l'égard de la revendication et de la description, une personne versée dans l'art ne peut pas établir clairement l'objet revendiqué, la revendication peut être rejetée en vertu du paragraphe 27(4) de la *Loi sur les brevets*.

La revendication 2 est irrégulière à plusieurs motifs. Le polypeptide est défini selon sa structure et, plus précisément, selon le seuil minimal de pourcentage d'identité de la structure avec la séquence d'acides aminés de SEQ ID NO:2. Dans ce cas, la revendication va au-delà de la description et n'est pas conforme à l'article 84 des Règles. Puisque la revendication 2 ne définit pas l'activité fonctionnelle du polypeptide, la revendication pourrait inclure des polypeptides qui ne présentent pas d'activité xylanase ou qui ont une fonction inconnue. La détermination d'une irrégularité en vertu du paragraphe 27(4) de la *Loi sur les brevets* peut être établie s'il n'est pas clair que l'objet revendiqué a la même activité fonctionnelle que le polypeptide visé par la demande. De plus, la revendication présente une irrégularité par son manque de nouveauté en regard des documents d'antériorité D1 ou D2, qui chacun révèle et propose un polypeptide qui « a au moins 80 % d'identité avec SEQ ID NO:2 ». Si la revendication 2 avait inclus une limite fonctionnelle à l'activité xylanase, alors D1 n'aurait pas été une antériorité.

17.05.03 Terminologie des acides nucléiques et des acides aminés

Les séquences de nucléotides ou d'acides aminés qualifiés de « substantiellement identiques » à une séquence cible ne sont pas définies adéquatement puisqu'il n'y a pas de convention admise dans l'état de la technique précisant la signification du mot « substantiellement » et puisque la portée de la revendication peut varier selon ce qui est considéré comme une séquence « substantiellement » identique.

Une séquence de nucléotides ou d'acides aminés peut être définie par une limite de pourcentage seuil par rapport à une séquence cible, par exemple, une molécule d'acide nucléique comprenant une séquence de nucléotides qui a au moins 95 % d'identité avec SEQ ID NO:7. Si le mot « homologie » est employé pour décrire la relation entre la séquence et la cible, alors la revendication est considérée comme indéfinie puisque le mot implique une relation d'évolution qui existe ou qui n'existe pas.[7] En général, les demandeurs peuvent remplacer le mot « homologie » par le mot « identité » pour plus de clarté. Une irrégularité fondée sur le paragraphe 27(4) de la *Loi sur les brevets* peut être soulevée lorsqu'une revendication comporte le mot « similarité » et que le demandeur n'établit pas clairement ce qu'il considère comme étant des résidus similaires.

17.05.04 Hybridation d'acides nucléiques

Les acides nucléiques sont souvent définis comme des séquences qui hybrident une séquence cible donnée dans des conditions de réaction diverses, ou de stringence. Du fait qu'il n'existe pas de consensus clair concernant les conditions qui seront utilisées dans une réaction d'hybridation donnée et que le recours à différentes conditions de réaction conduira à la capture d'acides nucléiques différents, une revendication peut être considérée comme imprécise, parce que les paramètres précis à utiliser durant la réaction d'hybridation et le lavage posthybridation n'ont pas été définis.

Lorsque la cible est définie uniquement comme étant tout membre d'une grande famille d'acides nucléiques, par exemple, une famille d'acides nucléiques dégénérés ou de variantes codant la même séquence d'acides aminés (y compris les acides nucléiques définis comme ayant moins de 100 % d'identité), la portée d'une revendication visant une molécule d'acide nucléique qui hybride une telle cible devient imprécise. Dans ce cas, la cible n'est pas limitée à un seul acide nucléique clairement défini, mais comprend plutôt un vaste nombre de combinaisons possibles d'acides nucléiques qui s'hybrident et d'acides nucléiques cibles.

Une revendication selon laquelle une molécule d'acide nucléique, qui s'hybride avec une séquence cible codant un polypeptide fonctionnel, est elle-même aussi capable de coder un polypeptide fonctionnel peut être tenue pour ambiguë en vertu du paragraphe 27(4) de la *Loi sur les brevets* du fait que les acides nucléiques qui s'hybrident peuvent ne pas coder un polypeptide ou coder un polypeptide ayant une fonction différente de celle codée par la cible. Pour éviter toute ambiguïté, ces revendications devraient indiquer que la molécule d'acide nucléique s'hybride avec la séquence *complémentaire* de la séquence cible.

17.05.05 Méthodes d'alignement de séquences

Lorsqu'on détermine qu'une séquence comporte un certain pourcentage d'identité avec une séquence de référence, il faut préciser, dans la revendication, si le pourcentage d'identité est établi par rapport à toute la longueur de la séquence de référence ou s'il s'agit d'un alignement partiel (comme l'alignement à l'aide d'un programme BLAST[8]).

Pour des raisons de clarté, il est préférable, lorsqu'on fait la comparaison, de présenter l'alignement de la séquence par rapport à toute la longueur de la séquence de référence.

17.05.06 Considérations relatives à l'évidence

Pour satisfaire aux exigences de l'article 28.3 de la *Loi sur les brevets*, une invention telle que revendiquée ne peut pas être évidente ou, de manière équivalente, doit être le produit d'inventivité[9] [voir le chapitre 15 du présent recueil pour plus de précisions].

Une fois la séquence d'acides aminés d'un polypeptide connue, il est possible de déduire l'ensemble de la classe des acides nucléiques codant ce polypeptide, soit en utilisant le code génétique pour effectuer une traduction inverse à partir de la séquence d'acides aminés. Par conséquent, si la protéine X est connue de l'art antérieur, une revendication générique visant « un acide nucléique codant la séquence d'acides aminés de la protéine X », par exemple, est considérée comme étant évidente.

L'inverse est également considéré comme évident. Une séquence d'acides aminés codée par un acide nucléique connu peut être directement obtenue par la traduction de l'acide nucléique codant connu, à la condition que le cadre de lecture exact ait été déterminé ou qu'il soit évident.

Étant donné que la classe d'acides nucléiques codant n'importe quel polypeptide donné est extrêmement étendue, l'identification d'une espèce de la classe qui présente des propriétés inattendues ou avantageuses peut être qualifiée d'inventive. De telles revendications devraient être examinées dans le contexte d'une sélection [voir le chapitre 15 du présent recueil].

Exemple :

Une demande divulgue qu'une molécule d'acide nucléique (SEQ ID NO:7) présente des avantages particuliers pour l'expression dans un tissu végétal et code un peptide ayant la séquence d'acides aminés décrite dans SEQ ID NO:8. Le document d'antériorité D1 révèle que la séquence d'acides aminés du peptide G, qui est identique à SEQ ID NO:8, a été obtenue par dégradation d'Edman. Il n'y a pas d'indication, dans D1, que des techniques de recombinaison ont été utilisées ni de description explicite d'une molécule d'acide nucléique qui code le peptide G. L'article de synthèse D2 présente les méthodes et les tableaux d'utilisation de codons qui peuvent servir à obtenir une expression accrue des gènes hétérologues dans les tissus végétaux.

Revendications :

1. Un acide nucléique codant le peptide défini par SEQ ID NO:8.

2. Un acide nucléique qui a été optimisé pour en accroître l'expression dans le tissu végétal et qui code le peptide défini par SEQ ID NO:8.

3. Un acide nucléique comprenant la séquence définie par SEQ ID NO:7, qui a été optimisé pour en accroître l'expression dans le tissu végétal et qui code le peptide défini par SEQ ID NO:8.

Analyse : Bien qu'il soit admis que les revendications d'évidence devraient respecter une approche en quatre étapes,[10] l'analyse a été simplifiée aux fins du présent contexte.

Compte tenu de D1, la revendication 1 est évidente pour deux raisons. Premièrement, elle ne définit pas un acide nucléique en particulier et exprime simplement l'idée générale de disposer d'une molécule d'acide nucléique qui est capable de coder le peptide, idée qu'une personne versée dans l'art saisirait facilement à la lumière de D1. Deuxièmement, D1 fournit la séquence d'acides aminés du peptide; une personne versée dans l'art peut simplement déduire une séquence d'acides nucléiques capable de coder le peptide. Par conséquent, la revendication 1 ne satisfait pas aux exigences de l'article 28.3 de la *Loi sur les brevets* à la lumière des enseignements de D1.

La revendication 2 est évidente, compte tenu de D1 eu égard à D2. La revendication ne définit pas un acide nucléique en particulier et, encore une fois, reflète simplement, quoique dans un sens relativement plus restreint, l'idée générale de disposer d'une molécule d'acide nucléique qui a été optimisée pour en accroître l'expression dans le tissu végétal. Ainsi, une personne versée dans l'art pourrait facilement réaliser cette idée en déduisant, de D1, une séquence de codage appropriée, à la lumière des précisions figurant dans D2.

La revendication 3 n'est pas évidente, puisque ni D1 ni D2 ne décrivent ni ne suggèrent la séquence particulière mentionnée dans la revendication (SEQ ID NO:7). Puisque, selon la description, la séquence présente un avantage substantiel, la revendication présente la sélection d'acides nucléiques ayant une séquence particulière, parmi tous les acides nucléiques possibles codant le peptide et tous les acides nucléiques désignant des codons optimisés pour les végétaux.

17.05.07 Listage des séquences

Une demande qui divulgue une séquence de nucléotides ou d'acides aminés, autre qu'une séquence appartenant à l'art antérieur, doit comporter un listage des séquences.

Dans certains cas, la présentation d'un listage des séquences peut être requise pour satisfaire des exigences administratives (par exemple, articles 94 et 111 des *Règles sur les brevets*), et pour « décrire d'une façon exacte et complète l'invention et son application ou exploitation, telle que les a conçues son inventeur » (paragraphe 27(3) de la *Loi sur les brevets*).

Les sections qui suivent concernent les demandes de brevet déposées à compter du 2 juin 2007. Dans le cas des demandes déposées avant cette date, le demandeur peut substituer les exigences des articles 111 à 131 des *Règles sur les brevets* dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur des présentes Règles à celles de l'article 111 des *Règles sur les brevets*. De même, les exigences de l'article 62 dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur des présentes Règles peuvent être substituées à celles de l'article 94 des *Règles sur les brevets*.

17.05.07*a* Exigences relatives à un listage des séquences

En vertu du paragraphe 111(1) des *Règles sur les brevets*, « le listage des séquences de nucléotides ou d'acides aminés qui n'est pas désigné comme faisant partie d'une découverte antérieure est décrit d'une manière conforme à la Norme PCT de listages des séquences et présenté dans le format électronique prévu à cette norme ».

Dans ce cas, la divulgation du listage des séquences est exigée pour que la demande soit jugée complète (qu'il s'agisse ou non d'une demande PCT à la phase nationale). Pour satisfaire aux exigences de l'article 94 des *Règles sur les brevets*, le listage des séquences doit être fourni au Bureau au cours des douze mois suivant le dépôt ou dans les trois mois suivant la date d'un avis exigeant sa production, le délai qui expire le dernier étant à retenir. Un demandeur ne peut demander qu'un listage de séquences d'une autre demande soit rapporté et enregistré au dossier de la demande puisque le Bureau ne considère pas qu'une telle demande satisfait aux exigences de l'article 94 et du paragraphe 111(1) des *Règles sur les brevets*.

Pour éviter d'avoir à payer la taxe prévue à l'article 2 de l'Annexe II, le demandeur doit fournir tous les listages des séquences nécessaires dans le « délai prévu ». Pour une demande autre qu'une demande PCT à la phase nationale, le délai applicable est la période de quinze mois suivant la date de dépôt de la première des demandes de priorité ou, lorsqu'aucune demande de priorité n'est présentée, quinze mois suivant la date de dépôt de la demande de brevet. Dans le cas d'une demande PCT à la phase nationale, le délai prévu est la période de trois mois qui suit le versement de la taxe nationale appropriée et la remise d'une copie de la demande de brevet et/ou d'une

traduction de cette demande si nécessaire (paragraphes 58(1) et 58(2) des *Règles sur les brevets*).

Lorsqu'un listage des séquences déposé conformément au paragraphe 111(1) des *Règles sur les brevets* est un document déposé et enregistré au Bureau, une copie papier du listage des séquences ne peut prétendre au même statut. On exigera du demandeur qu'il retire toute copie papier du listage des séquences pour lequel une version électronique conforme à la Norme PCT de listages des séquences a été déposée.

Aux termes du paragraphe 111(2), si un listage des séquences est ajouté à une demande initialement déposée sans ce dernier, « le demandeur dépose une déclaration selon laquelle le listage n'a pas une portée plus large que la demande initialement déposée ».

17.05.07*b* La norme PCT de listage des séquences

Le terme « Norme PCT de listages des séquences » désigne la *Norme relative à la présentation des listages des séquences de nucléotides et d'acides aminés dans les demandes internationales de brevet déposées selon le PCT*. Cette norme est publiée dans l'annexe C du document intitulé *Instructions administratives du Traité de coopération en matière de brevets* et accessible sur le site web de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI).

Conformément au paragraphe 111(3) des *Règles sur les brevets*, lorsqu'une demande telle que déposée contient un listage des séquences dans une forme qui ne respecte pas les exigences de la Norme PCT de listages des séquences et que le demandeur le remplace par un listage des séquences dans un format électronique conforme à cette norme, le demandeur dépose une déclaration selon laquelle le listage de remplacement n'a pas une portée plus large que le listage initialement déposé dans la demande.

17.05.07*c* Correction d'un listage des séquences

Si l'on découvre qu'un listage des séquences comporte des erreurs, on peut y apporter des corrections si ces dernières sont conformes aux exigences du paragraphe 38.2(2) de la *Loi sur les brevets*. Autrement dit, aucun nouvel élément ne peut être ajouté au mémoire descriptif ou aux dessins faisant partie de la demande telle que déposée, et toute correction apportée à un listage des séquences doit raisonnablement s'inférer du mémoire descriptif ou des dessins faisant partie de la demande telle que déposée.

Lorsque, par exemple, la séquence exacte ne peut être déterminée qu'en procédant de nouveau au séquençage d'un échantillon, la modification ne peut raisonnablement s'inférer de la description.

17.05.07*d* Identification d'un listage des séquences

Conformément au paragraphe 86(3) des *Règles sur les brevets*, les revendications peuvent renvoyer à des séquences représentées dans le listage des séquences par leur identificateur de séquence précédé de la mention « SEQ ID NO: ». L'identificateur de séquence peut être un simple chiffre arabe, la première séquence mentionnée dans la description devant alors porter le numéro SEQ ID NO:1, la deuxième, le numéro SEQ ID NO:2, etc.

17.05.07e Divers symboles figurant dans un listage des séquences

L'utilisation des symboles « n » (ou « N ») et « Xaa » pour représenter, respectivement, les bases et les acides aminés « inconnus ou modifiés » est expliquée dans les articles 10 et 18 de la Norme PCT de listages des séquences. Dans un listage des séquences, ces symboles ne peuvent représenter qu'un seul résidu (nucléotide ou acide aminé, respectivement) occupant une position précise dans la séquence.

Le Bureau considère qu'il convient de préciser, dans la section « Caractéristiques », si les résidus représentés par les symboles « n » (ou « N ») et « Xaa » sont présents ou absents. Ces symboles peuvent aussi être utilisés pour indiquer qu'un résidu de nucléotide ou un acide aminé standard est présent ou absent. De même, ils peuvent servir à représenter d'autres résidus occupant une position donnée, s'ils sont définis comme tels dans la section « Caractéristiques ».

En outre, comme chaque symbole ne peut désigner qu'un seul résidu, pour présenter une séquence de longueur variable, on devrait utiliser un nombre suffisant de symboles distincts pour représenter la longueur maximale de la séquence. Les symboles utilisés dans une telle présentation peuvent donc être qualifiés de présents ou absents de la section « Caractéristiques ».

L'explication qui précède ne concerne que la manière d'utiliser les symboles en question aux fins de la nomenclature des séquences. Au moment de l'examen de la demande de brevet, l'examinateur déterminera si les symboles sont utilisés d'une manière acceptable en vertu de la *Loi sur les brevets* et/ou des *Règles sur les brevets*, relativement à la clarté ou au fondement, par exemple [voir 17.05.01].

17.06 Dépôts de matière biologique – mars 2016

Les dépôts de matière biologique sont abordés dans les paragraphes 38.1(1) et 38.1(2) de la *Loi sur les brevets*. Aux fins de l'article 38.1, le terme « matière biologique » peut comprendre les bactéries, les bactériophages, les cellules en culture, les hybridomes, les champignons filamenteux, les levures, les semences végétales, les virus, les molécules d'acide nucléique purifiées, les plasmides et les cellules à réplication déficiente.

Le paragraphe 38.1(1) de la *Loi sur les brevets* stipule que :

> *Lorsque le mémoire descriptif mentionne le dépôt d'un échantillon de matières biologiques et que ce dépôt est fait conformément aux règlements, l'échantillon est réputé faire partie du mémoire, et il en est tenu compte, dans la mesure où les conditions visées au paragraphe 27(3) ne peuvent être autrement remplies, pour la détermination de la conformité du mémoire à ce paragraphe.*

Le paragraphe 38.1(2) de la *Loi sur les brevets* stipule que :

> *Il est entendu que pareille mention n'a pas pour effet de faire du dépôt de l'échantillon une condition à remplir aux termes du paragraphe 27(3).*

Lorsqu'une description fait référence à un dépôt, le dépôt est réputé faire partie de la description s'il respecte les exigences du règlement. Les articles 103 à 110 des *Règles sur les brevets* réglementent les dépôts de matière biologique. Notamment, le paragraphe 104(1) exige que le demandeur fasse un dépôt de la matière biologique auprès d'une autorité de dépôt internationale au plus tard à la date de dépôt de la demande de brevet. Avant qu'une demande soit rendue accessible au public pour consultation, le demandeur doit aviser le commissaire du nom de cette autorité et du numéro d'ordre attribué au dépôt en vertu du paragraphe 104(2). La description doit comprendre ces renseignements ainsi que la date du dépôt initial auprès de l'autorité. D'autres aspects pratiques des *Règles sur les brevets* sont traités à l'annexe 1 du présent chapitre.

17.06.01 Considérations relatives à la description suffisante

Étant donné qu'un mémoire descriptif doit décrire adéquatement une invention et de manière à en permettre la réalisation pour satisfaire aux exigences du paragraphe 27(3) de la *Loi sur les brevets* de sorte que « une fois la période de monopole terminée, le

public puisse, en n'ayant que le mémoire descriptif, utiliser l'invention avec le même succès que l'inventeur, à l'époque de la demande »,[1] le caractère suffisant doit être examiné lorsque le mémoire descriptif porte sur un dépôt biologique. Le chapitre 9 du présent recueil aborde les considérations relatives au caractère suffisant comme exigence de la brevetabilité.

Aux termes du paragraphe 27(3) de la *Loi sur les brevets*, il est possible de faire un dépôt de matière biologique, qu'il soit ou non nécessaire à la réalisation de l'invention. Toutefois, lorsque l'invention ne peut être mise en œuvre sans l'accès à la matière biologique, le dépôt est un élément essentiel pour que le mémoire descriptif soit jugé suffisant, à moins que la matière nécessaire ne soit de notoriété publique et d'obtention facile pour la personne versée dans l'art. Une matière biologique est dite accessible au public lorsqu'on peut l'obtenir commercialement ou qu'on peut la produire ou l'isoler de façon reproductible à partir de matières accessibles en ayant recours à des techniques établies, sans expérience injustifiée. Dans le cas des semences végétales, le Bureau considère une semence comme accessible au public lorsqu'on peut obtenir, d'une façon reproductible, une population homogène de végétaux qui sont identiques au végétal de l'invention.

L'existence d'un dépôt de matière biologique ne signifie pas qu'une invention a été décrite adéquatement.[2] Une revendication visant un produit que l'on souhaite obtenir ne bénéficie pas de la protection conférée par un brevet parce qu'on y mentionne où trouver le produit. Par conséquent, s'il est possible de définir le produit en termes clairs et explicites, un dépôt n'est pas considéré comme un substitut d'une description exacte et complète du produit lui-même et, aux termes du paragraphe 38.1(1) de la *Loi sur les brevets*, ne signifierait pas que les exigences du paragraphe 27(3) de la *Loi sur les brevets* sont satisfaites.

Autant que possible, il est préférable d'utiliser deux moyens de divulgation[3] (soit les divulgations portant sur le dépôt de matière biologique et une description claire et explicite du produit ou du procédé de fabrication du produit).

Exemple :

Le mémoire descriptif tel que déposé décrit une nouvelle souche mutante de bactéries, utile pour le traitement de désordres gastro-intestinaux, et une molécule d'acide nucléique isolée à partir de la souche. La description comprend les dates des dépôts initiaux auprès de l'autorité de dépôt internationale et les numéros d'ordre correspondant de la souche et du plasmide comprenant la molécule d'acide nucléique.

Revendications :

1. Une souche de *Bifidobacterium* sp. ayant une activité probiotique pour le traitement des désordres gastro-intestinaux, qui est déposée sous le numéro ATCC-8888.

2. Une molécule d'acide nucléique isolée sélectionnée parmi le groupe comprenant :
   a) l'insert ADN du plasmide déposé sous le numéro ATCC-9999;
   b) l'ADN compris dans la souche de la revendication 1.

Analyse : La revendication 1 porte sur une souche bactérienne, qui est partiellement définie par référence à son numéro de dépôt de matière biologique. Dans ce cas, sachant qu'il n'est pas toujours possible de décrire la matière selon sa structure ou de ses caractéristiques physiques, une description du dépôt de matière biologique dans la description constitue une description suffisante de la souche revendiquée et, par conséquent, satisfait aux exigences du paragraphe 27(3) de la *Loi sur les brevets*.

La revendication 2 porte sur une molécule d'acide nucléique non caractérisée, définie par une référence aux dépôts de matière biologique comportant la molécule. Étant donné qu'il est possible de définir une molécule d'acide nucléique en termes clairs et explicites (par exemple, par sa séquence d'ADN) et malgré le fait qu'une personne versée dans l'art puisse parvenir à isoler la molécule à partir du dépôt et la caractériser (par exemple, déterminer sa séquence), la simple inclusion de l'information relative au dépôt dans le mémoire descriptif ne peut remplacer une description exacte et complète de la molécule elle-même. En l'absence d'une description de la séquence d'ADN de la molécule dans le mémoire descriptif, l'exigence du paragraphe 27(3) de la *Loi sur les brevets* n'est pas satisfaite. La revendication peut aussi être jugée non conforme au paragraphe 27(4) de la Loi puisque l'objet revendiqué n'est pas défini distinctement et en des termes explicites.

17.06.02 Considérations relatives à l'antériorité

Lorsqu'une invention ne peut être réalisée sans nécessiter l'accès à la matière biologique associée à l'invention, une description peut s'avérer insuffisante à moins d'être accompagnée d'un dépôt de matière biologique [voir la section 17.06.01]. Cette exigence s'étend à une présumée divulgation antérieure aux termes du paragraphe 28.2 de la *Loi sur les brevets* [voir le chapitre 15 du présent recueil pour d'autres précisions]. Par conséquent, si l'accès à une matière biologique est exigé dans

une divulgation antérieure pour que l'objet qui y est décrit soit mis en œuvre, la matière biologique doit nécessairement être facilement accessible à une personne versée dans l'art avant la date de revendication pour que la divulgation soit considérée comme une antériorité.

Exemple 1 :

Une demande porte sur la revendication d'une souche mutante de *Citrobacter* sp. qui est capable d'extraire efficacement le mercure des eaux usées. La description fournit les détails du dépôt de matière biologique de la souche auprès d'une autorité de dépôt internationale. Une recherche des antériorités révèle le document D1, qui divulgue une souche bactérienne isolée de *Citrobacter* sp. qui a la capacité de dégrader le mercure, mais ne décrit pas un dépôt de matière biologique ou la façon d'obtenir la souche.

Revendications :

1. Une culture biologiquement pure de la souche de *Citrobacter* sp. comprenant une activité de dégradation du mercure.

2. La culture de la revendication 1 dont la souche est déposée sous le numéro d'accès NCIMB 24601.

Analyse : L'antériorité D1 *divulgue* une souche respectant la portée de la revendication 1; toutefois, D1 ne permet pas de *réaliser* l'invention puisque la souche n'est pas facilement accessible à la personne versée dans l'art. La souche est définie de manière supplémentaire dans la revendication 2 par une référence à un dépôt de matière biologique précis, qui n'est ni divulgué ni réalisé dans D1. Par conséquent, l'objet des revendications n'est pas antériorisé par D1. L'examinateur peut également déterminer que les revendications sont irrégulières aux termes de l'article 84 des Règles ou du paragraphe 27(4) de la Loi.

Exemple 2 :

Une demande divulgue un plasmide Y et fournit les détails de son dépôt de matière biologique auprès d'une autorité de dépôt internationale. L'antériorité D2 décrit un « plasmide X », qui a été construit à partir de divers éléments génétiques connus à l'aide de procédés connus. Le plasmide X n'a pas été déposé, mais les éléments génériques pour le fabriquer étaient tous facilement accessibles publiquement.

Revendication :

1. Le plasmide Y [qui présente exactement les mêmes caractéristiques que le plasmide X de l'art antérieur] déposé sous le numéro IDAC 314159-26.

Analyse : La revendication est antériorisée puisque le plasmide Y revendiqué ne peut être distingué du plasmide connu X et qu'une personne versée dans l'art serait capable de construire le plasmide Y en ayant recours à des méthodes et à des éléments génétiques connus et librement accessibles. Le fait que les plasmides ne partagent pas le même nom ne dénie pas la constatation d'antériorité.

17.07 Revendications — janvier 2009

On peut revendiquer des inventions de la biotechnologie en procédant d'une multitude de façons. Encore une fois, il n'existe aucune règle particulière s'appliquant uniquement à la biotechnologie. Ce type de revendication doit donc avoir une portée définie et dépourvue d'ambiguïté[1], doit servir à distinguer l'invention revendiquée des techniques antérieures, doit définir en termes explicites toutes les caractéristiques nécessaires pour permettre à la personne versée dans l'art de comprendre l'utilité promise de l'invention et doit se fonder entièrement sur la description. Les revendications, prises individuellement et collectivement, doivent être claires et concises et ne laisser aucun doute au lecteur quant à la nature de l'invention. Tous ces critères correspondent aux exigences habituelles prescrites au paragraphe 27(4) de la Loi sur les brevets et à l'article 84 des Règles sur les brevets.

17.07.01 Sélections

De nombreuses inventions reposent sur la sélection d'une ou de plusieurs espèces appartenant à un genre donné. Les critères permettant d'établir qu'une sélection est adéquate ont été clairement énoncés, au Royaume-Uni, par le juge Maughan dans l'affaire I.G. Farbenindustrie A.G.'s Patents[2], et de nombreux jugements canadiens la cite en l'approuvant[3].

Pour qu'une sélection soit adéquate, l'objet de la sélection doit :

(i) se fonder sur un avantage important;
(ii) la totalité des membres sélectionnés doit posséder l'avantage en question;
(iii) l'avantage doit être une qualité ou un caractère spécial commun à tous les membres sélectionnés.

Il importe de garder à l'esprit que même si les objets sélectionnés ont été divulgués en termes généraux dans le dossier d'antériorité, aucun des objets visés par la revendication ne doit avoir été préparé. Selon le juge Maughan, [TRADUCTION] « naturellement, il faut se souvenir que les composés sélectionnés n'ont pas été faits auparavant, car alors le brevet ne satisferait pas à l'exigence de nouveauté »[4].

Une sélection se fonde donc entièrement sur l'identification par le dernier inventeur d'un avantage présent parmi les sous-groupes d'une invention divulguée en termes plus généraux dans le dossier d'antériorité. Pour être nouvelle, la sélection ne doit englober aucune réalisation ayant déjà été mise en œuvre. Pour que la sélection soit jugée inventive, tous ses membres doivent posséder l'avantage en question. Enfin, pour que l'unité de la sélection inventive soit reconnue, l'avantage doit être une qualité ou un caractère spécial commun à tous les éléments de la sélection.

L'utilité d'une sélection dépend de la présence d'un « avantage important », et c'est cette utilité que le demandeur doit être en mesure d'établir par démonstration ou prédiction valable. Précisons que l'« avantage important » qui doit être présent dans la sélection peut être établi par l'évitement d'un désavantage[5].

Exemple :

1. Le brevet antérieur D1 fait valoir l'utilité d'un genre connu de polypeptides (genre A) pour une utilisation médicale nouvelle (traiter l'affection Y).

Revendication :

1. L'utilisation du polypeptide A1 dans le traitement de l'affection Y.

Analyse : Le polypeptide A1 est un membre du genre A dont aucun exemple n'a été présenté dans D1. Son activité thérapeutique n'avait donc jamais été démontrée de façon concluante. En outre, la demande en question ne fournit aucune donnée démontrant que le polypeptide A1 a des propriétés supérieures à celles d'autres membres du genre. La demande fournit des exemples prophétiques indiquant que le polypeptide A1 pourrait remplacer adéquatement (voire avantageusement) les polypeptides particuliers mentionnés dans D1 à titre d'exemples du genre A. Comme les exemples prophétiques semblent indiquer que l'utilité peut être prédite, il appert qu'il n'existe aucun fondement factuel susceptible d'étayer adéquatement

la sélection, l'élément de la revendication ne paraît donc pas être le résultat d'une activité inventive. Il s'agit plutôt de la sélection arbitraire d'un élément faisant partie d'un groupe d'objets équivalents dont l'utilité dans le traitement de l'affection Y est généralement connue.

17.07.02 Réserves

Les demandeurs excluent parfois certaines réalisations de leurs revendications; c'est, en général, pour écarter des objets inopérants, des divulgations d'antériorité connues ou leurs propres demandes de brevets en coinstance.

Bien que le recours aux réserves soit acceptable, il faut bien évaluer leurs répercussions sur l'ensemble de la demande. Précisons que, dans le présent document, le terme générique « réserve » est utilisé pour désigner l'exclusion d'éléments d'une revendication par des restrictions négatives. Le choix des termes servant à exprimer une réserve (« à condition que A ne soit pas B », « lorsque X n'est pas Y », « tout <élément générique> sauf Q », etc.) importe peu.

L'effet d'une réserve sur une revendication dépendra du contexte particulier de chaque demande et devrait être examiné attentivement. Une réserve non divulguée dans la demande déposée, par exemple, risque d'incorporer un objet qui ne peut raisonnablement s'inférer du mémoire descriptif initialement déposé, et sera par conséquent contraire au paragraphe 38.2(2) de la Loi sur les brevets. Il n'existe aucune présomption suivant laquelle l'inclusion d'une réserve non divulguée lors du dépôt constitue automatiquement l'ajout d'un nouvel objet.

17.07.02a Réserves et utilité

Lorsqu'une réserve est exprimée pour exclure un élément inopérant, il faut réévaluer le fondement ayant permis d'établir l'utilité des autres éléments revendiqués. Comme l'utilité se fonde souvent sur une prédiction valable, une réserve visant à exclure un objet inopérant connu exige que le raisonnement sur lequel repose l'utilité des autres éléments revendiqués soit réévalué.

17.07.02b Réserves et unité

Dans certain cas, la présence d'une réserve amène le lecteur à se demander si les autres éléments de l'objet défini par les revendications sont liés entre eux de telle

sorte qu'ils ne forment qu'une seule invention. Par exemple, si une revendication vise l'emploi d'un AINS en association avec un autre médicament pour traiter une maladie tout en excluant l'AAS, il faut savoir quelle est la caractéristique inventive générale commune sur laquelle est fondée l'unité de l'invention. Ce ne peut être l'emploi des AINS, puisque l'AAS en est exclu. L'invention ne possède plus cette caractéristique dite « commune ». Il ne s'agit pas non plus du recours à un traitement d'association pour traiter une maladie puisque l'unité ne peut être déterminée à partir d'un résultat souhaité mais doit plutôt résider dans les moyens permettant d'atteindre le résultat.

17.07.02c Réserves et éléments non essentiels

Les situations mentionnées dans les sections précédentes illustrent le recours à des réserves pour exclure des revendications des éléments qui font partie des caractéristiques essentielles divulguées en termes généraux (p. ex., exclure l'AAS des AINS qui sont l'élément essentiel de la revendication). Lorsqu'une réserve sert à exclure de façon arbitraire une caractéristique non essentielle, elle n'est généralement pas suffisante pour établir le caractère inventif ou la nouveauté de l'invention par rapport aux réalisations antérieures.

Exemples

1. Un article de revue antérieur D1 divulgue des polypeptides d'un facteur de croissance murin et d'un facteur de croissance bovin. Les polypeptides sont à 85 % et 87 % identiques, sur toute leur longueur, à un facteur de croissance humain (SEQ ID NO: 1) divulgué dans la demande en question.

Revendication :

1. Un polypeptide de croissance ayant au moins 80 % d'identité avec SEQ ID NO: 1, à la condition que ledit polypeptide ne soit ni le polypeptide décrit ci-dessous en a) ni le polypeptide décrit ci-dessous en b) :

   a) [séquence d'acides aminés du facteur de croissance murin];
   b) [séquence d'acides aminés du facteur de croissance bovin].

Analyse : La réserve a été introduite après la citation de D1 à l'égard de la revendication. L'ajout de cette réserve ne suffit pas à garantir la brevetabilité de la revendication par rapport à l'état antérieur de la

technique. À la lumière de D1, on se demande si l'objet de la revendication, après l'ajout de la réserve, repose sur un concept inventif commun par rapport à l'état de la technique, car le document D1 révèle que de nombreux polypeptides ayant une séquence correspondant à celles revendiquées auraient la même utilité.

2. La demande de brevet antérieure D1 divulgue le composé X à titre de médicament utile dans le traitement de la maladie Y.

Revendication :

1. Un composé présentant l'<élément structurel A> pour le traitement de la maladie Y, pourvu que ce composé ne soit pas le composé X.

Analyse : Au moment où D1 a été déposé, le demandeur ne savait pas quelle structure était responsable de l'activité du composé X. Il a maintenant découvert cette structure, à l'issue de nouveaux travaux de recherche, et souhaite revendiquer d'autres médicaments qui la contiennent et qui sont donc utiles aux mêmes fins. La réserve est acceptable dans cet exemple, parce que l'invention de la revendication 1 n'était pas évidente à la lumière de D1 et que la renonciation n'est pas de nature arbitraire.

17.07.03 Revendications sur les inventions en aval

L'information contenue dans cette sous-section a été déplacée à la section 17.11 du présent recueil.

17.07.04 Limites fonctionnelles

L'information contenue dans cette sous-section a été déplacée à la sous-section 17.05.02 du présent recueil.

17.07.05 Portée des revendications

Pour remplir son rôle d'information au public, une revendication doit définir l'invention de telle façon que la personne versée dans l'art comprendra ce qui constitue ou non une contrefaçon du brevet.

Comme l'a souligné lord Loreburn dans Natural Kinematograph Co. c. Bioschemes

Ltd., [TRADUCTION] « le régime de concession de brevets vise à favoriser la recherche et le développement et à encourager l'activité économique en général. La réalisation de ces objectifs est cependant compromise lorsqu'un concurrent craint de marcher dans les plates-bandes du titulaire d'un brevet dont la portée n'est pas raisonnablement précise et certaine. Le brevet dont la portée est incertaine devient « une nuisance publique »[6].

Une objection fondée sur le paragraphe 27(4) de la Loi sur les brevets peut être soulevée lorsque les limites d'une revendication sont ambiguës ou manquent de clarté (imprécision). Une revendication n'est pas imprécise simplement parce que sa portée est étendue, mais plutôt parce que ses limites précises sont incertaines. Par exemple, une revendication visant l'utilisation d'un polyol n'est pas imprécise, car la personne versée dans l'art comprend d'emblée la portée de ce terme. Par contre, une revendication visant « un polyol capable de <remplir une fonction> » est imprécise si une personne versée dans l'art ne pourrait savoir ni ne serait en mesure de prédire ou de déterminer raisonnablement de quels polyols il s'agit.

17.07.05a Renvoi à la description

Au cours de l'examen, il faut interpréter le libellé des revendications en donnant à chaque terme le sens clair et habituel qu'on lui attribue dans le domaine auquel appartient l'invention, à moins que la description n'indique clairement qu'un terme doive recevoir un sens différent.

Les tribunaux ont reconnu que le demandeur peut établir son propre lexique, en précisant dans sa description que certains termes auront un sens particulier aux fins de la demande. Dans un tel cas, il incombe toutefois au demandeur de l'exprimer clairement dans la description. Il est cependant inacceptable de donner à un terme dont le sens est bien connu une définition qui s'y oppose. De telles pratiques créent un doute dans l'esprit du lecteur qui ne peut savoir s'il doit donner au terme utilisé dans la revendication son sens habituel ou un sens déformé.

Par exemple, le fait de décider que le terme « haut » signifie « bas » aux fins de l'invention ne peut que semer la confusion et n'a aucune raison d'être. Lorsque ce type de définition figure dans le mémoire descriptif, une objection fondée sur le paragraphe 27(3) de la Loi sur les brevets est justifiée. Par ailleurs, dans cet exemple, une autre objection serait soulevée à l'égard de la revendication contenant le terme « haut » sur le fondement du paragraphe 27(4) de la Loi sur les brevets pour défaut de

clarté, car on ne sait pas, à partir des enseignements de la description, si le terme veut en réalité dire « haut » ou « bas ». De même, le fait de décider que le symbole « P » désigne les atomes de l'azote induit en erreur; en chimie, ce symbole désigne le phosphore et il pourrait sans difficulté être remplacé par le symbole approprié, à savoir « N », pour désigner l'azote. Par contre, il pourrait être acceptable de dire que le terme « protéine », aux fins d'une invention, a un sens précis mais raisonnable, surtout lorsque cela évite d'avoir recours de façon répétitive à une longue définition dans les revendications.

Chaque fois, cependant, qu'une définition présentée dans la description peut être utilisée dans les revendications sans porter atteinte à leur clarté et à leur concision, il faut le faire.

Il convient de faire remarquer que les tribunaux, lorsqu'ils interprètent un brevet, examinent un document dont le texte est figé. Si la revendication est mal rédigée, on ne peut y remédier qu'en l'interprétant de façon « éclairée et en fonction de l'objet ». Par contre, au cours de l'examen, le texte des revendications peut être modifié de manière à éliminer l'ambiguïté et à maximiser sa fonction d'avis public quant à la portée du monopole sollicité[7].

Lorsque l'examinateur signale un manque de clarté dans le libellé d'une revendication, celui-ci sera généralement maintenu si on répond que les tribunaux pourraient, à l'aide d'un témoignage d'expert, arriver à une interprétation de la revendication. L'objet des revendications est de servir d'avis public et [TRADUCTION] « rien ne peut excuser l'emploi de termes ambigus lorsque des termes simples peuvent facilement être employés »[8].

17.08 Produits particuliers — janvier 2009

Cette section traite de produits issus de la biotechnologie pour lesquels il existe des pratiques particulières au Bureau des brevets, qui méritent d'être examinées avec soin, expliquées ou éclaircies.

17.08.01 Anticorps

Les anticorps, en tant que classe de composés chimiques, sont bien caractérisés sur les plans structurel et fonctionnel, et l'on sait que les mammifères produisent habituellement un antisérum contenant des anticorps dirigés contre un antigène,

après immunisation. Cet antisérum contient une famille générique, un genre ou un mélange polyclonal d'anticorps, où chaque anticorps se lie à un déterminant antigénique, ou épitope, de l'antigène immunisant. L'antisérum représente la famille d'anticorps capables de se lier à l'antigène immunisant.

Comme dans le cas des revendications visant un produit ou un procédé, une revendication visant un anticorps donné doit être étayée par un mémoire descriptif qui a) comporte une description écrite de l'anticorps et b) permettrait à une personne versée dans l'art de produire ledit anticorps.

17.08.01a Anticorps « génériques » et polyclonaux

Les méthodes de préparation de sérums polyclonaux sont bien connues dans l'art. Il n'est donc pas nécessaire que le mémoire descriptif comporte une description détaillée de ces méthodes pour être valable.

La description écrite d'un anticorps, comme dans le cas de tout autre composé chimique, peut porter sur la structure chimique de l'anticorps (la séquence polypeptidique). Les anticorps sont toutefois rarement décrits ainsi. En effet, il est maintenant pratique courante de décrire les anticorps en fonction de l'antigène auquel ils se lient, et les revendications visant des anticorps sont souvent rédigées en langage dit fonctionnel, tel que « capable de se lier à ». Ainsi, la description écrite d'un anticorps peut consister en une description écrite de l'antigène auquel il se lie. Comme les antigènes sont des composés chimiques, la meilleure façon de les décrire est d'en préciser la structure chimique. La description d'un antigène en fonction de ses propriétés physiques ou chimiques peut être adéquate, à la condition que les propriétés citées soient suffisantes pour que l'on puisse distinguer l'antigène de tout autre composé chimique.

Puisqu'il est entendu de manière implicite qu'un antigène présente de nombreux épitopes, la description écrite d'un antigène est assimilée à la description écrite de l'ensemble des épitopes portés par l'antigène et constitue donc une description de l'anticorps générique ou polyclonal auquel il se lie.

Si une demande comporte une revendication visant un antigène et une revendication visant un anticorps réagissant avec ledit antigène, les deux revendications doivent être de portée comparable en ce qui concerne l'antigène.

Si, cependant, l'état antérieur de la technique révèle que l'antigène X est connu, évident ou dépourvu d'utilité, les anticorps polyclonaux réagissant avec cet antigène seraient généralement considérés comme évidents ou dépourvus d'utilité. Lorsque l'état antérieur de la technique divulgue des anticorps réagissant avec une substance étroitement apparentée sur le plan structurel à l'antigène X, une revendication visant « un anticorps polyclonal capable de se lier à l'antigène X » serait anticipée puisqu'elle correspond à l'anticorps connu en raison du phénomène de réactivité croisée.

Une revendication visant « un anticorps capable de se lier à l'antigène X » ou « un anticorps polyclonal capable de se lier à l'antigène X » sera généralement considérée comme supportée par un mémoire descriptif, à la condition que :

(i) l'antigène X ait été lui-même décrit de façon adéquate;

(ii) un antisérum ait été préparé, ou alors, dans le cas où un tel antisérum n'aurait pas été préparé, que l'antigène ne présente aucune particularité ni aucune indication qui amènerait une personne versée dans l'art à douter de la probabilité de réussite si cette personne décidait de produire un anticorps dirigé contre l'antigène.

Exemples

1. Le mémoire descriptif divulgue une protéine nouvelle isolée d'un pathogène bactérien qui est utile comme cible diagnostique pour la détection d'une maladie causée par la bactérie. Le mémoire descriptif présente également la séquence d'acides aminés (SEQ ID NO: 1) de la protéine, des méthodes de purification de celle-ci à l'aide de techniques de recombinaison ainsi que des méthodes de préparation des anticorps dirigés contre la protéine par l'immunisation d'un mammifère hôte approprié. On ne donne aucun exemple pratique d'un anticorps. La protéine semble appartenir à une nouvelle classe de protéines bactériennes, et une recherche de séquences révèle que la substance la plus étroitement apparentée sur le plan structurel est identique à 20 %, sans domaines communs de quelque importance.

Revendication :

1. Un anticorps capable de se lier à la protéine définie par SEQ ID NO: 1.

Analyse : La revendication est acceptable. Comme la protéine est nouvelle, est utile en tant que cible diagnostique et ne présente qu'un faible degré de similitude structurelle avec les protéines connues, les anticorps dirigés contre cette protéine sont eux-aussi nouveaux, utiles et non évidents. Le mémoire descriptif est valable relativement à la préparation des anticorps et comprend une description écrite (la séquence des acides aminés) de l'antigène. La revendication est donc entièrement étayée par le mémoire descriptif.

2. Le mémoire descriptif divulgue une protéine nouvelle isolée d'un pathogène bactérien qui est utile comme cible diagnostique pour la détection d'une maladie causée par la bactérie. Le mémoire descriptif présente également la séquence d'acides aminés (SEQ ID NO: 1) de la protéine, des méthodes de purification de celle-ci à l'aide de techniques de recombinaison, ainsi que des méthodes de préparation des anticorps dirigés contre la protéine par l'immunisation d'un mammifère hôte approprié. On ne donne pas d'exemples pratiques d'un nouvel anticorps. Le gène codant la protéine a été cloné par immunocriblage d'une banque de phages avec un anticorps ancien et connu qui réagit avec un proche homologue de la protéine.

Revendication :

1. Un anticorps capable de se lier à la protéine définie par SEQ ID NO: 1.

Analyse : La revendication est susceptible d'objection. Même si la protéine proprement dite définie par SEQ ID NO: 1 semble nouvelle, l'anticorps revendiqué est anticipée puisque la revendication correspond à l'anticorps ancien et connu qui présente la capacité de liaison requise, c'est-à-dire l'anticorps utilisé pour réaliser l'immunocriblage.

3. Le mémoire descriptif divulgue une corrélation, mise en évidence par analyse chromatographique, entre un nouveau peptide hydrophobe et une maladie. La séquence d'acides aminés du peptide est présentée et révèle qu'il s'agit d'un membre de faible poids moléculaire d'une classe de peptides contre lequel aucun anticorps n'a jamais été préparé, malgré plusieurs tentatives. Le mémoire descriptif indique que les anticorps dirigés contre le peptide peuvent être préparés en vue d'une utilisation éventuelle dans un dosage immunologique pour la maladie. Le mémoire descriptif ne fournit pas d'exemples pratiques d'un anticorps qui réagit avec le peptide.

Revendication :

1. Un anticorps capable de se lier à la protéine définie par SEQ ID NO:1.

Analyse : La revendication est susceptible d'objection. Aucun anticorps dirigé contre le peptide nouveau n'a été produit, et le mémoire descriptif précise que, malgré plusieurs tentatives, aucun anticorps dirigé contre des peptides similaires n'a été produit. Une personne versée dans l'art ne verrait pas le mémoire descriptif comme permettant de produire l'anticorps revendiqué.

17.08.01b Anticorps monoclonaux

Les anticorps monoclonaux se lient à un déterminant antigénique, ou épitope, précis porté par un antigène immunisant. On peut considérer un anticorps monoclonal donné comme un membre de la famille des anticorps polyclonaux présents dans un antisérum obtenu après exposition à un antigène immunisant.

Comme dans le cas des revendications visant des anticorps polyclonaux, une revendication visant un anticorps monoclonal doit être étayée par un mémoire descriptif qui permette de réaliser l'invention et qui comporte une description écrite de l'anticorps.

Les étapes fondamentales de la préparation d'anticorps monoclonaux sont bien connues et établies. Ainsi, pour qu'un mémoire descriptif soit valable, l'antigène polypeptidique contre lequel est dirigé l'anticorps monoclonal doit être décrit, mais le demandeur n'est pas tenu décrire de façon détaillée le procédé utilisé pour produire l'anticorps. Un protocole détaillé ne serait nécessaire que si l'invention consiste, du moins en partie, à l'adaptation de procédés connus afin de surmonter des difficultés liées à la fabrication d'un anticorps monoclonal dirigé contre un antigène donné.

L'examinateur tiendra compte des éléments suivants pour déterminer si un mémoire descriptif donné portant sur des anticorps monoclonaux est valable :

(1) si le demandeur a effectivement préparé un anticorps monoclonal;

(2) dans le cas où un anticorps monoclonal n'a pas été préparé :

(i) si l'antigène et les étapes fondamentales de la préparation de l'anticorps monoclonal sont décrits;

(ii) la disponibilité de l'antigène et/ou la facilité avec laquelle il est possible de le produire;

(iii) s'il y a des indications selon lesquelles le demandeur n'a pu produire un anticorps monoclonal dirigé contre l'antigène en question ou des indications laissant entendre qu'une personne versée dans l'art ne pourrait produire, de façon reproductible, un anticorps monoclonal dirigé contre ledit antigène;

(iv) s'il y a des indications laissant entendre qu'il faudrait effectuer des expériences indues ou apporter des modifications indues aux étapes de production fondamentales pour obtenir un antigène monoclonal.

La liste précédente n'est ni exhaustive ni cumulative et ne doit servir que de guide. Les demandes seront évaluées au cas par cas.

Un mémoire descriptif doit non seulement permettre de produire un anticorps monoclonal revendiqué, mais aussi fournir une description écrite dudit anticorps. Cette exigence est considérée comme satisfaite lorsque le mémoire descriptif décrit au moins un anticorps monoclonal et qu'il est évident que le demandeur détenait l'anticorps au moment du dépôt de la demande de brevet. Le renvoi à un dépôt de matière biologique – un hybridome ou un anticorps monoclonal – est le meilleur moyen pour un demandeur de démontrer qu'il possède l'anticorps en question.

Les demandeurs doivent toutefois noter qu'un dépôt en vue de l'obtention d'un brevet, c'est-à-dire pour que l'on détermine si les exigences du paragraphe 27(3) de la Loi sur les brevets sont satisfaites, doit être conforme aux articles 104 à 106 des Règles sur les brevets.

La description écrite d'un anticorps monoclonal peut également être considérée comme adéquate s'il s'agit d'une description explicite de l'épitope auquel l'antigène se lie, de la même manière que la description écrite d'un anticorps générique ou polyclonal peut consister en une description générale d'un antigène. Comme il a été exposé en 17.08.01a, la description écrite d'un antigène consiste en la description écrite de l'ensemble des épitopes portés par l'antigène et fournit ainsi une description de la famille des anticorps polyclonaux auxquels il se lie. Puisqu'un anticorps monoclonal est un membre de la famille des anticorps se liant à un épitope précis, si la

description est faite en fonction de la molécule à laquelle il se lie, le mémoire descriptif doit comprendre une description structurelle de l'épitope.

Un épitope de protéine peut être décrit en fonction d'une séquence précise d'acides aminés qui constitue un sous-ensemble de la séquence polypeptidique de la protéine entière, ou en fonction d'une poche de liaison définie par des acides aminés non contigus.

Lorsque l'existence d'un épitope n'a pas été démontrée mais prédite, par exemple par modélisation informatique, le mémoire descriptif doit non seulement comprendre une description structurelle de l'épitope, mais aussi reposer sur des faits et sur un raisonnement solide permettant d'étayer la prédiction de l'existence d'un site putatif de liaison avec l'anticorps.

L'examinateur tiendra compte des éléments suivants pour déterminer si un mémoire descriptif donné fournit une description écrite d'un anticorps monoclonal :

(1) si le demandeur possédait physiquement l'anticorps monoclonal au moment du dépôt;

(2) si le demandeur avait effectué un dépôt de matière biologique – un hybrodome ou un anticorps monoclonal – en vue de l'obtention d'un brevet, ou s'il était en mesure de le faire au moment du dépôt;

(3) si le mémoire comporte une description structurelle précise d'un ou de divers épitopes de l'antigène auquel l'anticorps monoclonal doit se lier.

La liste précédente n'est ni exhaustive ni cumulative et ne doit servir que de guide. Les demandes seront évaluées au cas par cas.

Lorsque l'état antérieur de la technique divulgue un anticorps monoclonal spécifique de l'antigène X, une divulgation générale n'est pas acceptable, car elle correspondrait à l'état antérieur de la technique.

Un document antérieur expliquant simplement comment préparer un anticorps monoclonal dirigé contre un antigène mais ne donnant pas de description précise d'un tel anticorps monoclonal n'est pas considéré comme un document pouvant anticiper une demande qui revendique et décrit de façon précise un anticorps

monoclonal.

Exemple :

1. Le mémoire descriptif divulgue une protéine nouvelle isolée d'un pathogène bactérien qui est utile comme cible diagnostique pour la détection d'une maladie causée par la bactérie. Le mémoire descriptif présente également la séquence d'acides aminés (SEQ ID NO: 1) de la protéine, des méthodes de purification de celle-ci à l'aide de techniques de recombinaison ainsi que des méthodes de préparation des anticorps monoclonaux dirigés contre la protéine à l'aide de techniques classiques. Le mémoire descriptif ne décrit ni un anticorps monoclonal, ni le paratope d'un tel anticorps, ni un épitope précis de la protéine.

Revendication :

1. Un anticorps monoclonal capable de se lier à la protéine définie par SEQ ID NO: 1.

Analyse : La revendication est susceptible d'objection. Bien que le mémoire descriptif permette de préparer un anticorps monoclonal capable de se lier à l'antigène, il n'y a aucune description écrite d'un tel anticorps monoclonal. Le mémoire descriptif ne précise pas que le demandeur possédait un anticorps monoclonal et ne comporte pas la description structurelle d'un épitope précis auquel se lierait un anticorps putatif.

17.09

Cette section a été délibérément laissée en blanc.

17.10 Combinaisons chimiques synergiques — mars 2016

Pour le Bureau, une combinaison synergique est une combinaison dans laquelle l'utilisation combinée d'au moins deux composés ou produits génère un résultat qui est supérieur à la somme de ses parties et qui offre un avantage inattendu.[1] Veuillez consulter les chapitres 9 et 11 du présent recueil pour une discussion générale des combinaisons.

En général, la mise en œuvre des actes physiques de mélanger ou de combiner physiquement différents composés ou produits chimiques ne nécessite pas d'inventivité. Toutefois, une étape inventive peut être reconnue pour une combinaison synergique de composés connus qui mène à un avantage inattendu (soit, l'effet synergique) pour autant que l'avantage a été divulgué dans la description déposée initialement.[2]

Pour établir qu'un avantage inattendu est attribuable à une combinaison, il faut connaître le point de référence (le résultat attendu de la combinaison d'éléments individuels), soit en raison des connaissances générales courantes de la personne versée dans l'art d'un domaine pertinent soit en raison de la description.

L'utilité d'une combinaison chimique est habituellement étroitement liée à un changement inattendu. L'utilité de la combinaison doit être établie au plus tard à la date de dépôt de la demande pour la portée complète de la revendication. Par conséquent, lorsqu'un effet synergique est promis de manière explicite dans une demande, l'effet synergique doit être soit démontré ou prédit de manière valable pour établir l'utilité.

Dans les cas où un premier composé a été utilisé pour son effet connu et qu'un autre composé qui y est combiné vient améliorer de manière inattendue le résultat du premier composé, l'amélioration est, dans certains domaines, appelée la potentialisation et mérite les mêmes considérations que celles décrites précédemment à l'égard de la brevetabilité.

17.11 Revendications sur les inventions en aval (« reach through » claim) – mars 2016

Une revendication sur les inventions en aval cherche à englober un objet allant au-delà de l'invention décrite dans les cas où l'objet n'a pas encore été identifié par l'inventeur, mais peut être découverte lors de l'éventuelle utilisation de l'invention. Étant donné que « rien qui n'ait été décrit ne peut être revendiqué de manière valide »,[1] dans une revendication sue les inventions en aval, l'objet défini par la revendication ne se fonde pas entièrement sur le mémoire descriptif, puisque le mémoire descriptif ne donne pas une description écrite adéquate de l'objet.

Prenons comme exemple une invention présentant une protéine nouvelle et inventive associée à la maladie Y. Les revendications portant sur la protéine et une méthode de criblage de médicaments qui inhibent la protéine peuvent être acceptables. Toutefois, une revendication visant un produit défini par la méthode de criblage, par exemple, « un

médicament identifié par la méthode de la revendication 2 », serait considérée comme une revendication sur les inventions en aval si les produits de la méthode n'ont pas encore été identifiés. En effet, la revendication d'un produit identifié par la méthode tente de « dépasser la portée » de la méthode afin de définir un produit qui pourrait être éventuellement identifié dans le futur. Par conséquent, les produits non identifiés de la méthode ne peuvent pas être revendiqués, puisqu'une telle revendication ne satisferait pas aux exigences de l'article 84 des *Règles sur les brevets*. De plus, lorsqu'un produit est revendiqué, mais n'est pas décrit adéquatement dans le mémoire descriptif, les exigences de description et de caractère réalisable du paragraphe 27(3) de la *Loi sur les brevets* ne peuvent être satisfaites.

Comme autre exemple, prenons une invention portant sur une méthode nouvelle et inventive d'identification des antagonistes de ligand de récepteur. Bien qu'une telle méthode puisse être admissible à un brevet, la méthode ne peut être légitimement étendue au point de revendiquer de manière générale tous les antagonistes qui pourraient être découverts ultérieurement en utilisant la méthode inventive. De même, l'utilisation subséquente de ces antagonistes non identifiés, par exemple pour le traitement d'une maladie, ne serait pas brevetable.

Par conséquent, des exemples de revendications sur les inventions en aval peuvent comprendre :

- les revendications de produit portant sur des substances *non identifiées* définies uniquement en termes du procédé ou de la méthode utilisée pour les identifier ou par leur capacité à moduler la fonction biologique d'une biomolécule (p.ex., antagonistes et agonistes); et
- les revendications de procédé, de méthode ou d'utilisation qui emploient lesdites substances *non identifiées*.

Annexe 1 — Dépôts de matières biologiques – mars 2016

Pour l'application de l'article 38.1 de la *Loi sur les brevets*, l'expression « matière biologique » comprend la matière capable de s'autorépliquer, soit directement ou indirectement. La matière biologique qui s'autoréplique directement est celle qui se réplique par elle-même. La matière biologique qui se réplique indirectement est capable de se répliquer seulement lorsqu'elle est associée à une matière biologique autoréplicative. Les bactéries, les champignons (y compris la levure), les cellules en culture et les hybridomes sont des exemples représentatifs des matières autoréplicatives, alors que les séquences de nucléotides, les plasmides, les vecteurs, les virus, les bactériophages et les cellules à réplication déficiente sont représentatifs des cellules qui se répliquent indirectement.

Le *Traité de Budapest*

Le *Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets* (*Traité de Budapest*) a été conclu en 1977. Administré par l'OMPI, le Traité oblige les États contractants à reconnaître le fait et la date du dépôt de matière biologique aux fins de la procédure en matière de brevets, lorsque le dépôt a été fait auprès d'un dépositaire officiellement reconnu par le Traité. Un tel dépositaire est connu sous le nom d'« autorité de dépôt internationale » (ADI). Le demandeur qui fait des dépôts multiples de brevet n'a qu'à déposer une seule fois auprès d'une ADI pour satisfaire à l'exigence de dépôt de tous les États contractants.

Le terme « micro-organisme », n'étant pas défini dans le Traité, peut être interprété dans son sens large de manière à assurer l'applicabilité du Traité aux dépôts de micro-organismes. Dans les faits, il importe peu de savoir si une entité est un « micro-organisme »; par contre, il importe de déterminer si le dépôt d'une telle entité est nécessaire aux fins de la divulgation et si une ADI l'acceptera. Par exemple, les cultures tissulaires, les semences végétales et les plasmides peuvent être déposés aux termes du Traité, même si ce ne sont pas des micro-organismes au sens strict du terme.

Le *Traité de Budapest* est entré en vigueur au Canada le 21 septembre 1996.

Lieu du dépôt

Une liste des autorités de dépôt internationales et de leurs exigences particulières est accessible sur le site web de l'OMPI.

Moment du dépôt

Conformément au paragraphe 104(1) des *Règles sur les brevets*, le demandeur doit faire un dépôt de la matière biologique auprès d'une ADI au plus tard à la date de dépôt de la demande de brevet.

Identification du dépôt

En vertu des paragraphes 104(2) et 104(3) des *Règles sur les brevets*, le demandeur communique au commissaire avant que la demande soit rendue accessible au public pour consultation, le nom de l'ADI et le numéro d'ordre attribué au dépôt par l'ADI. Il doit incorporer ces renseignements dans la description. De plus, suivant l'article 104.1 des *Règles sur les brevets*, il doit y ajouter la date du dépôt initial auprès de l'ADI.

Modalités du dépôt

Lorsqu'un échantillon de matière biologique a été déposé auprès d'une ADI en vertu du *Traité de Budapest* aux fins de la procédure en matière de protection de brevets, le déposant s'engage à y laisser l'échantillon pour au moins 30 ans à compter de la date de dépôt et pour au moins 5 ans après la réception, par le dépositaire, de la plus récente requête en vue de la remise d'un échantillon de matière biologique déposé (règles 6 et 9 du *Règlement d'exécution du Traité de Budapest*).

Nouveaux dépôts et dépôts de remplacement

Une fois un échantillon initial de matière biologique déposé auprès d'une ADI (dépôt initial ADI), il se peut que les circonstances obligent qu'un nouveau dépôt de la même matière soit fait auprès de la même ADI ou d'une autre (article 4 du *Traité de Budapest*) ou bien que l'échantillon soit transféré à une ADI de remplacement (règle 5 du *Règlement d'exécution du Traité de Budapest*).

Lorsqu'une ADI ne peut remettre un échantillon de matière déposée, parce que celle-ci n'est plus viable, le déposant doit déposer un nouvel échantillon auprès de la même ADI.

Lorsqu'une ADI ne peut remettre un échantillon de matière déposée, parce que cette remise nécessiterait un envoi à l'étranger et que des restrictions à l'exportation ou à

l'importation l'en empêchent, le déposant doit déposer un nouvel échantillon auprès d'une autre ADI.

Pour conserver la date du dépôt initial, le déposant doit effectuer le nouveau dépôt dans les trois mois suivant la réception de l'avis de l'ADI l'informant que l'échantillon n'est plus viable ou qu'il ne peut être envoyé à l'étranger ou que le statut de l'ADI a changé. Il doit joindre au nouveau dépôt une déclaration certifiant que la matière du nouveau dépôt est la même que celle du dépôt initial. En vertu du paragraphe 106(2) des *Règles sur les brevets*, s'il ne fait aucun nouveau dépôt conforme aux exigences de l'article 4 du *Traité de Budapest*, le dépôt initial est réputé n'avoir jamais eu lieu.

Si une ADI cesse temporairement ou définitivement d'accomplir les tâches qui lui incombent et n'est plus en mesure de remettre les échantillons de matière biologique, elle est tenue de transférer les échantillons de matière déposée à une autre ADI. La nouvelle ADI devient l'ADI de remplacement, et le dépôt est appelé dépôt de remplacement.

Conformément aux exigences de l'article 105 et du paragraphe 106(1) des *Règles sur les brevets*, chaque fois qu'un échantillon de matière biologique est déposé (ou transféré) dans une autre ADI que l'ADI initiale, le demandeur doit aviser le commissaire aux brevets du nom de la nouvelle ADI et du numéro d'ordre attribué par cette ADI au dépôt dans les trois mois de la date de délivrance du récépissé par cette ADI.

Accès au dépôt de matière biologique

La matière biologique déposée devient accessible au public une fois la demande de brevet soit rendue accessible au public pour consultation en vertu de l'article 10 de la *Loi sur les brevets* ou, pour les demandes déposées avant le 1er octobre 1989, une fois le brevet délivré.

Suivant le paragraphe 104(4) des *Règles sur les brevets*, un demandeur a le droit d'exiger que l'accès à un dépôt de matière biologique soit restreint jusqu'à ce qu'un brevet soit délivré ou que la demande soit rejetée ou soit abandonnée et ne puisse plus être rétablie ou soit retirée. Dans un tel cas, toute personne peut demander la désignation d'un expert indépendant par le commissaire en vertu du paragraphe 109(1) des *Règles sur les brevets*. L'expert ainsi désigné aura accès au dépôt conformément aux dispositions du paragraphe 104(4) des *Règles sur les brevets*.

Il faut présenter une requête pour avoir accès à un dépôt de matière biologique. Lorsqu'une restriction d'accès a été sollicitée par le demandeur et qu'elle est en vigueur, seul l'expert indépendant peut faire une telle requête. Autrement, toute personne peut demander la remise d'un échantillon d'un dépôt.

La requête en vue de la remise d'un échantillon de matière biologique doit être déposée auprès du commissaire aux brevets. Le demandeur doit, entre autres, s'engager, conformément à l'article 108 des *Règles sur les brevets*, à ne pas mettre l'échantillon, ni aucune culture obtenue à partir de ce dernier, à la disposition d'une autre personne et à n'utiliser l'échantillon, ou toute culture obtenue à partir de ce dernier, que dans le cadre d'expériences qui se rapportent à la demande, et ce jusqu'à ce que le brevet ait été délivré ou que la demande ait été rejetée, abandonnée et ne puisse plus être rétablie ou retirée.

Dans le cas d'un brevet délivré, la requête d'un échantillon de matière déposée peut être présentée directement à l'ADI, sans qu'il soit nécessaire d'obtenir un formulaire de demande certifié par le commissaire aux brevets, à moins que l'ADI n'exige expressément le dépôt d'un formulaire de requête certifié indiquant que le brevet a été délivré.

Un formulaire de requête en vue de la remise d'un échantillon de matière biologique sera publié de temps à autre dans la Gazette du Bureau des brevets. On peut également obtenir ce formulaire dans l'annexe 3 du *Guide du dépôt des micro-organismes selon le Traité de Budapest*, accessible sur le site de l'OMPI.

La marche à suivre détaillée relative à l'obtention d'échantillons de matière biologique est présentée à l'annexe 2.

Désignation d'un expert indépendant

Conformément au paragraphe 109(1) des *Règles sur les brevets*, le commissaire aux brevets, avec l'assentiment du demandeur, désignera un expert indépendant. Le demandeur et la personne demandant la désignation d'un expert peuvent suggérer leur candidat. Dans le cas où le commissaire et le demandeur ne s'entendraient pas sur la désignation d'un expert dans un délai raisonnable après la demande de désignation, l'avis déposé par le demandeur en vertu du paragraphe 104(4) des *Règles sur les brevets* indiquant au commissaire de restreindre l'accès au dépôt seulement à un expert est réputé, aux termes du paragraphe 109(2) des *Règles sur les brevets*, n'avoir jamais été déposé.

Certification

Lorsqu'il y a eu dépôt d'une requête en vue de la remise d'un échantillon de matière biologique déposée auprès du commissaire aux brevets, ce dernier certifiera, conformément au paragraphe 107(2) des *Règles sur les brevets* et tel que prescrit par la règle 11.3a) du *Règlement d'exécution du Traité de Budapest*, qu'une demande de brevet au Canada mentionne ce dépôt, que l'auteur de la requête remplit toutes les conditions en vue de la remise d'un échantillon et qu'il a droit à un échantillon de matière déposée.

Le commissaire fait parvenir une copie de la requête accompagnée de la certification à l'auteur de la requête, en vertu du paragraphe 107(3) des *Règles sur les brevets*, ou dans le cas où l'auteur est un expert indépendant, il les fait parvenir à l'expert et à la personne qui a demandé sa désignation, conformément au paragraphe 110(2) des *Règles sur les brevets*.

Annexe 2 — Étapes pour l'obtention d'échantillons de matières biologiques – mars 2016

Pour obtenir un échantillon d'une matière biologique mentionnée dans une demande en instance ne faisant l'objet d'aucune restriction prévue aux paragraphes 104(4) ou 160(4) des *Règles sur les brevets* :

(i) la partie requérante remplit les parties I à IV du formulaire de requête;
(ii) la partie requérante rédige une lettre d'engagement confirmant qu'elle se conformera aux conditions énoncées à l'article 108 ou à l'article 164 des *Règles sur les brevets*;
(iii) la partie requérante expédie la lettre d'engagement et le formulaire de requête accompagnés d'une lettre explicative au Commissaire aux brevets, Place du Portage I, 50, rue Victoria (Gatineau) K1A 0C9 Canada;
(iv) le commissaire, ou son remplaçant, remplit la partie V du formulaire de requête, le certifie en y apposant le sceau du Bureau des brevets et le retourne à la partie requérante, sous pli d'une lettre explicative;
(v) la partie requérante expédie le formulaire de demande, un bon de commande et le règlement de toutes taxes requises à l'ADI;
(vi) l'ADI expédie un échantillon de matières biologiques à la partie requérante.

Pour remettre à un expert indépendant un échantillon d'une matière biologique mentionnée dans une demande en instance faisant l'objet d'une restriction prévue aux paragraphes 104(4) ou 160(4) des *Règles sur les brevets* :

(i) la partie requérante demande que le commissaire aux brevets désigne un expert indépendant aux fins de la demande;
(ii) le commissaire aux brevets, avec l'accord du demandeur, désigne un expert indépendant dans un délai raisonnable;
(iii) l'expert indépendant remplit les parties I à IV du formulaire de requête;
(iv) l'expert indépendant rédige une lettre d'engagement confirmant qu'il se conformera aux conditions énoncées à l'article 108 ou à l'article 164 des *Règles sur les brevets*;
(v) l'expert indépendant expédie la lettre d'engagement et le formulaire de requête accompagnés d'une lettre explicative au Commissaire aux brevets, Place du Portage I, 50, rue Victoria (Gatineau) K1A 0C9 Canada;
(vi) le commissaire, ou son remplaçant, remplit la partie V du formulaire de requête, le certifie en y apposant le sceau du Bureau des brevets;

(vii) le commissaire expédie, sous pli d'une lettre explicative, le formulaire de requête rempli à la partie requérante et une copie du formulaire de requête au demandeur;
(viii) la partie requérante expédie le formulaire de demande, un bon de commande et le règlement de toutes taxes requises à l'ADI;
(ix) l'ADI expédie un échantillon de matières biologiques à l'expert indépendant.

Pour obtenir un échantillon d'une matière biologique mentionnée dans un brevet délivré :

(i) la partie requérante écrit à l'ADI et joint un bon de commande indiquant ses nom et adresse;
(ii) le bon de commande doit comporter des preuves, par exemple, une copie de la page couverture du brevet canadien, indiquant que le brevet a été délivré, et le numéro d'ordre de la matière biologique désirée;
(iii) s'il y a lieu, le règlement de la taxe exigée par l'ADI pour la remise de l'échantillon doit accompagner le bon de commande.

Notes de fin de chapitre pour le chapitre 17

Notes de fin pour 17.01

1. *Convention des Nations Unies sur la diversité biologique,* article 2. Emploi des termes, 1992 [(http://www.cbd.int/convention/text/); consulté le 31 octobre 2011]

Notes de fin pour 17.02

1. *Harvard College c. Canada (Commissaire aux brevets),* 2002 CSC 76; [(2002), 21 C.P.R. (4th), 417 (C.S.C.)] paragraphes 197-199

2. *Re Demande d'Abitibi Co.* [(1982) D.C. 933, 62 C.P.R. (2nd), 81 (C.A.B.)]

3. *Harvard* (*supra*, note 1) aux paragraphes 153-166

4. Aux fins du présent document, une cellule souche totipotente est une cellule qui a intrinsèquement l'aptitude à se développer pour produire tout type de cellules différenciées présentes dans un organisme, ainsi que les structures de soutien extraembryonnaires du placenta. Une cellule totipotente isolée pourrait, par division *in utero*, reproduire l'organisme complet. Cette définition provient du site web des National Institutes of Health, Stem Cell Information, http://stemcells.nih.gov/info/pages/glossary.aspx, consulté en novembre 2014.

5. Aux fins du présent document, les cellules souches embryonnaires sont définies comme des cellules primitives (indifférenciées) qui sont dérivées d'embryons à l'état préimplantation, ont l'aptitude à se diviser sans différenciation pendant une période de culture prolongée et sont connues pour se développer en cellules et en tissus des trois autres couches de germes primaires. Les cellules multipotentes ont l'aptitude à se développer en plus d'un type de cellules du corps. Les cellules pluripotentes ont l'aptitude à se différencier en tous les tissus d'un organisme, mais ne peuvent pas à elles seules soutenir le développement d'un organisme complet. Ces définitions proviennent du site web des National Institutes of Health, Stem Cell Information, http://stemcells.nih.gov/info/pages/glossary.aspx, consulté en novembre 2014.

6. *Monsanto Canada Inc. c. Schmeiser,* 2004 CSC 34; [(2004), 31 C.P.R. (4th), 161 (C.S.C.)] paragraphe 17

7. *Re Demande N° 2 306 317 de L'Oréal* [(2011) D.C. 1312, 94 C.P.R. (4th), 274 (C.A.B.)]

8. *Pioneer Hi-Bred Ltd. c. Canada (Commissaire des brevets)*, [1989] 1 R.C.S. 1623 [(1989), 25 C.P.R. (3rd), 257 (C.S.C)] aux pages 263-265 (cité dans C.P.R.)

9. Tennessee Eastman c. Commissaire des brevets [(1972), 8 C.P.R. (2nd), 203 (C.S.C.)]; Imperial Chemical Industries Ltd. C. Commissaire des brevets [(1986), 9 C.P.R. (3rd), 289 (C.A.F.)]

10. Cette conclusion est inférée de la décision Re Application 319,105 of Boehringer Mannheim G.m.bH. (1987) C.D. 1108, qui autorise l'utilisation d'une méthode diagnostique qui consiste à retirer le sang du corps.

11. Re Application 394,006 of Catheter Technology Corporation (1986) C.D. 1082.

12. Re Application No. 532,566 of General Hospital Corporation (1996) C.D. 1209; Re Application No. 559,960 of Senentek (1997) C.D. 1213.

13. Re Application No. 003,389 of N.V. Organon [(1973) C.D. 144, 15 C.P.R. (2nd), 253 (C.A.B.)]; Re Application for Patent of Goldenberg [(1988) C.D. 1119, 22 C.P.R. (3rd), 159 (C.A.B.)]

14. Re Application No. 862,758 (1970) C.D. 33; Re Application No. 954,851 of Biehl (1971) C.D. 63.

15. Axcan Pharma Inc. c. Pharmascience Inc., [2006] CF 527 [(2006), 50 C.P.R. (4th), 321 (C.F.)]

16. Re Application No. 003,772 of Ijzerman (1975) C.D. 254; Merck & Co. c. Apotex Inc. [2005] CF 755 [(2005), 41 C.P.R. (4th), 35 (C.F.)]

17. Goldenberg (supra, note 13)

Notes de fin pour 17.03

1. Consolboard Inc. c. MacMillan Bloredel (Saskatchewan) Ltd. [(1981) 56 C.P.R. (2nd) 145 (C.S.C.)], page 160, citant Halsbury's Laws of England (3rd ed.) vol. 29, page 59.

2. Re Application of Abitibi Co. [(1982) C.D. 933, 62 C.P.R. (2d) 81 (C.A.B.)]

3. Re Application No. 003,389 of N.V. Organon [(1973) C.D. 144, 15 C.P.R. (2d) 253 (C.A.B.)]; le critère selon lequel l'invention doit être « contrôlable et reproductible par les moyens divulgués » a été analysé par la Cour d'appel fédérale dans Harvard College c. Canada (Commissaire aux brevets) [(2000) 7 C.P.R. (4th) 1 (C.A.F.)], paragraphe 70 (page 26);

on a précisé au paragraphe 75 que ces exigences ne visent que les caractères nécessaires pour réaliser l'objet de l'invention.

4. Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Ltd. [2002 CSC 77, (2002) 21 C.P.R. (4th) 499 (C.S.C.)], paragraphe 46.

5. Apotex (supra, note 4), paragraphe 70.

6. Pfizer c. Apotex [2007 CF 26, (2007) 59 C.P.R. (4th) 183 (C.F.)], paragraphe 70; conf. par [2007 CAF 195, (2007) 60 C.P.R. (4th) 177 (C.A.F.)]

7. La manière dont le Bureau a interprété Apotex (supra, note 4) concernant ce que constitue une divulgation suffisante a été récemment confirmée dans Eli Lilly Canada Inc. c. Apotex Inc. [2008] CF 142, paragraphe 164.

8. Aventis Pharma Inc. c. Apotex Inc. [2005 CF 1283, (2005) 43 C.P.R. (4th) 161 (C.F.)], paragraphes 93 et 164; conf. par [2006 CAF 64, (2006) 46 C.P.R.(4th) 401 (C.A.F.)], paragraphe 30.

9. Monsanto Co. c. Commissaire aux brevets [(1979) 42 C.P.R. (2^{d}) 161 (C.S.C.)]

Notes de fin pour 17.04

1. Radio Corporation of America c. Raytheon Manufacturing Co. [(1957) 27 C.P.R. (1st) 1 (C. Éch.)], page 14.

2. Minerals Separation North American Corp. c. Noranda Mines, Ltd. [(1947), 12 C.P.R. (1st) 102 (C. Éch.)], page 111, on a plus récemment renvoyé au passage cité entre autres dans Baker Petrolite Corp. c. Canwell Enviro-Industries Ltd. [2002 CFPI 889, (2001) 13 C.P.R. (4th) 193 (C.F.1re inst.)] (inf. pour d'autres motifs) et 671905 Alberta Inc. c. Q'Max Solutions Inc. [2001 CFPI 888, (2001) 14 C.P.R. (4th) 129 (C.F.1re inst.)] (modifié [(2003) 27 C.P.R. (4th) 385 (C.A.F.)]. Minerals Separation a été mentionné tant dans Consolboard c. MacMillan Bloredel (Saskatchewan) Ltd. [(1981) 56 C.P.R. (2nd) 145 (C.S.C.)], page 157, que dans Pioneer Hi-Bred c. Canada (Commissaire des brevets), [1989] R.C.S. 1623 [(1989), 25 C.P.R. (3rd), 257(C.S.C)], page 268, comme énonçant de manière générale les conditions d'une divulgation suffisante.

3. Consolboard (supra, note 2), pages 154 et 155, le juge Dickson citant l'ouvrage Canadian Law and Practice Relating to Letters Patent for Inventions de H.G. Fox [(1969), 4^{e} éd.]

4. Consolboard (supra, note 2), page 157

5. Minerals Separation (supra, note 2), page 111; ce passage a été approuvé dans Consolboard (supra, note 2), page 157

Notes de fin pour 17.05

6. *Re Demande N° 2 017 025 de Yeda Research and Development Corporation* (2007) D.C. 1273

7. Reeck, Gerald *et al.*, *Homology in proteins and nucleic acids: A terminology muddle and a way out of it* (1987), 50 Science 667

8. Altschul, S. *et al.*, *Basic Local Alignment Search Tool* (1990), 215 Journal of Molecular Biology 403

9. *Janssen-Ortho Inc. c. Novopharm Limited* 2006 CF 1234 [(2006), 57 C.P.R. (4th), 6 (C.F.)] paragraphe 99, conf. par 2007 CAF 217 [(2007), 59 C.P.R. (4th), 116 (C.A.F.)]. L'exigence de l'article 28.3 a été décrite tour à tour par les tribunaux comme visant l'« ingéniosité », l'« ingéniosité inventive », l'« invention », l'« inventivité » et la « non-évidence ». Ces termes sont plus ou moins interchangeables pour décrire l'exigence qui est codifiée à l'article 28.3

10. *Apotex Inc. c. Sanofi-Synthelabo Canada Inc.* 2008 CSC 61 paragraphe 67

Notes de fin pour 17.06

1. *Minerals Separation North American Corp. c. Noranda Mines, Ltd.* [(1947), 12 C.P.R. (1st), 102 (C. de l'É.)] page 111

2. *Pioneer Hi-Bred Ltd. c. Canada (Commissaire aux brevets)*, [1989] 1 R.C.S. 1623 [(1989), 25 C.P.R. (3rd), 257(C.S.C.)] page 271

3. *Abitibi Co.* (supra note 2); *Re Demande 291 870 de Connaught Laboratories* [(1982) D.C. 962]

Notes de fin pour 17.07

1. Minerals Separation North American Corp. c. Noranda Mines, Ltd. [(1949) 12 C.P.R. (1st) 102 (C.S.C.)], pages 199, 203 à 204 et 218, citant Natural Colour Kinematograph Co. c. Bioschemes Ltd. [32 R.P.C. 256], pages 266 et 269; Free World Trust c. Électro Santé Inc. [2000 CSC 66, (2000) 9 C.P.R. (4th) 168 (C.S.C.)], paragraphes 41 à 43

2. I.G. Farbenindustrie A.G.'s Patents [(1930) 47 R.P.C. 289], pages 322 à 323

3. Les critères Farbenindustrie semblent être retenus au moins depuis 1947, voir Minerals Separation (supra, note 25, pages 163 et 164) et ont été confirmés par la Cour suprême dans l'arrêt Apotex Inc. c. Sanofi-Synthelabo (supra, note 32) paragraphe 9.

4. Apotex c. Sanofi-Synthelabo (supra, note 3), paragraphe 9; I.G. Farbenindustrie (supra, note 2), page 321.

5. Pfizer Canada Inc. c. Canada (Ministre de la Santé) [2006 CAF 214, (2006) 52 C.P.R. (4th) 241 (C.A.F.)], paragraphe 31; I.G. Farbenindustrie (supra, note 2), page 323.

6. Natural Colour Kinematograph (supra, note 1), page 266; ce passage est aussi cité dans Minerals Separation North American Corp. c. Noranda Mines, Ltd. [(1952) 15 C.P.R. (1st) 133 (C.P.)]

7. Bien sûr, une telle modification ne doit pas introduire de nouveaux éléments de manière à contrevenir au paragraphe 38.2(2) de la Loi sur les brevets.

8. Natural Kinematograph (supra, note 1), page 266. L'emploi de « ambigu » dans ce contexte devrait tenir compte de l'ensemble du passage, dans lequel on a antérieurement dit que le brevet était invalide s'il était libellé en [TRADUCTION] « des termes obscurs ou ambigus, pour un lecteur raisonnable, parfaitement évitables ».

Notes de fin pour 17.10

1. *Lundbeck Canada Inc. c. Ratiopharm Inc.*, 2009 CF 1102, 79 C.P.R. (4th) 243, paragraphes 228 et 229

2. *Lundbeck Canada Inc.* (supra note 1)

Notes de fin pour 17.11

1. *Minerals Separation North American Corp c. Noranda Mines Ltd*, [(1947), 12 C.P.R. (1st), 102 (C. de l'É.)] page 111

Chapitre 18
Protestations et dépôts de dossiers d'antériorité avant l'octroi

18.01 Dépôts de dossiers d'antériorités – Mai 2014

Conformément à l'article 34.1 de la *Loi sur les brevets*, toute personne peut déposer auprès du commissaire un dossier d'antériorité. Ce dossier d'antériorité peut être constitué de brevets, de demandes de brevet mises à la disponibilité du public ou d'imprimés qui auraient selon cette personne un effet sur la brevetabilité de toute revendication contenue dans une demande de brevet. Tout dossier d'antériorité déposé en vertu de l'article 34.1 de la *Loi sur les brevets* doit être accompagné des raisons de sa pertinence.

Conformément à l'article 10 des *Règles sur les brevets*, lorsqu'un dossier d'antériorité est reçu en application de l'article 34.1 de la *Loi sur les brevets*, la personne ayant déposé le dossier sera avisée que le dossier d'antériorité a été reçu, mais elle ne sera pas informée des mesures qui auront été prises à la suite de sa soumission. L'examinateur ne discutera pas de la poursuite de la demande avec la personne ayant déposé le dossier; toutefois, cette personne a accès au dossier de poursuite de la demande au moment de sa mise à la disponibilité du public. L'antériorité fait partie du dossier de la demande et le demandeur est avisé qu'une soumission de dossier d'antériorité a été faite.

Si la demande à laquelle cette personne fait référence constitue une demande PCT qui n'est pas encore entrée en phase nationale au Canada, le Bureau des brevets du Canada la retiendra jusqu'à l'expiration des délais de 'l'ouverture tardive de la phase nationale au Canada.

18.02 Protestations – Mai 2014

Conformément à l'article 10 des *Règles sur les brevets*, le commissaire accuse réception de toute communication écrite qui lui est adressée dans l'intention déclarée ou apparente de protester contre la délivrance d'un brevet, avant qu'il ne soit émis. Le protestataire ne sera pas informé des mesures qui auront été prises à la suite de sa

protestation. Toutefois, un protestataire peut accéder au dossier de poursuite de la demande au moment de sa mise à la disponibilité du public.

Les protestations peuvent être le résultat de la consultation par le public des demandes publiées. Elles peuvent aussi résulter d'une demande de recherche en vertu de l'article 11 de la *Loi sur les brevets*. Le protestataire devrait mentionner le numéro de la demande canadienne, si possible, ou le numéro de la publication de brevet étrangère (si une requête en vertu de l'article 11 de la *Loi sur les brevets* n'a pas rendu un numéro de demande canadienne en instance). Toute protestation qui ne désigne pas une demande par numéro, inventeur ou demandeur diminue les chances que le Bureau des brevets la trouve et, par conséquent, réduit l'efficacité de la protestation.

Lorsqu'une protestation ne désigne pas une demande par numéro, le Bureau des brevets effectue une recherche pour identifier la demande à laquelle se réfère la protestation. Si la demande est trouvée, la protestation sera versée dans le dossier de la demande et le demandeur sera avisé de la protestation. Comme il est expliqué ci-dessus, le protestataire sera également avisé de la réception de la protestation au Bureau des brevets. Toutefois, le numéro de la demande ne sera pas divulgué si la demande n'est pas encore mise à la disponibilité du public. Lorsque la demande visée ne peut être localisée (p. ex., lorsque la demande n'a pas encore été déposée au Bureau des brevets ou lorsqu'il n'y a pas assez de renseignements dans la protestation pour identifier la demande), le Bureau des brevets conservera la protestation pendant deux ans, période au cours de laquelle le Bureau continuera de tenter d'identifier la demande pertinente.

18.03 Application des protestations ou des dépôts de dossiers d'antériorité – Mai 2014

L'examinateur étudiera une protestation ou un dépôt d'un dossier d'antériorité seulement après le dépôt d'une requête d'examen. Il tiendra compte des renseignements de cette protestation ou de ce dépôt d'un dossier d'antériorité, et si ces derniers constituent des preuves suffisantes pour soutenir une irrégularité, ils seront invoqués. Si un avis d'acceptation est parvenu au demandeur, mais que le brevet n'a pas encore été délivré, la pertinence de la protestation ou du dépôt d'un dossier d'antériorité déterminera si l'avis d'acceptation sera retiré ou non. Si la protestation ou le dépôt d'un dossier d'antériorité remettent en question la brevetabilité de la demande,

l'avis d'acceptation sera retiré et la demande sera retournée à l'examinateur pour examen complémentaire. Consulter le chapitre 13 pour de plus amples renseignements sur l'avis d'acceptation et sur son retrait.

Une protestation peut comporter des affidavits. Un affidavit peut contenir des renseignements qui soulèveraient des raisons valables pour un refus du brevet ou qui mèneraient à la documentation qui pourrait se révéler pertinente. Une protestation contenant un affidavit devrait soutenir toute allégation en fournissant des documents datés ou des renseignements à savoir où trouver ces documents. Les affidavits contenant des allégations qui ne sont pas soutenues par des documents datés seront généralement ignorés.

18.04 Confidentialité – Mai 2014

Toute protestation ou tout dépôt d'un dossier d'antériorité fera partie du dossier de la demande publiée et sera donc mis à la disponibilité du public. Si un expéditeur demande que sa protestation ou son dépôt d'antériorité demeure confidentiel, on la lui retournera, et l'examinateur n'en tiendra pas compte.

Chapitre 19
Modification d'une demande de brevet

19.01 Modification d'une demande de brevet

Janvier 2016

Le paragraphe 38.2(1) de la *Loi sur les brevets* stipule que le mémoire descriptif et les dessins fournis dans une demande peuvent être modifiés avant que le brevet soit accordé. Une modification au mémoire descriptif ou aux dessins peut être soumise en réponse à un rapport d'examen.

Un demandeur peut également décider de modifier le mémoire descriptif ou les dessins de son propre chef; ce type de modification est appelé « modification volontaire » et est ainsi désigné dans ce chapitre.

Une demande qui a été modifiée doit faire l'objet d'un autre examen afin de vérifier qu'elle est conforme à la *Loi sur les brevets* et aux *Règles sur les brevets*. Toute irrégularité soulevée sera énoncée dans un rapport d'examen. De plus, on pourrait procéder à une recherche supplémentaire des antériorités dans les demandes modifiées.

L'information relative aux modifications des pétitions figure dans la section 4.01.01 du présent manuel.

L'nformation relative aux corrections des erreurs d'écriture en vertu de l'article 8 de la *Loi sur les brevets* ou l'article 35 des *Règles sur lest brevets* se trouve dans les sections 23.04 et 23.05 du présent manuel.

19.02 Format et exigences pour la soumission des modifications

Juin 2015

Il est fortement recommandé d'accompagner toute modification d'une lettre de présentation afin de faciliter le traitement des documents au Bureau. La lettre de présentation peut être produite dans l'une ou l'autre des langues officielles, à condition que le libellé du mémoire descriptif et des dessins après modifications soit entièrement en anglais ou entièrement en français, conformément au paragraphe 71(3) des *Règles sur les brevets*. Si le demandeur soumet une modification ou une réponse à un rapport

d'examen, tout rapport d'examen subséquent sera rédigé dans la langue officielle employée par le demandeur dans la plus récente soumission.

Il est recommandé d'inscrire l'une des rubriques suivantes en majuscules afin de définir la nature de la modification, selon le cas :

- MODIFICATION VOLONTAIRE
- MODIFICATION VOLONTAIRE SUIVANT L'ENTRÉE DANS LA PHASE NATIONALE DU PCT
- MODIFICATION/REMARQUE SUIVANT UN RAPPORT D'EXAMEN
- MODIFICATION APRÈS ACCEPTATION

Les nouvelles pages ou les pages de remplacement doivent être présentées à la suite de la lettre de présentation et séparément de celle-ci.

Les soumissions relatives à une demande visant autre chose que des modifications au mémoire descriptif et aux dessins peuvent être incluses dans la même soumission et mentionnées dans la même lettre de présentation. Par exemple, les communications visant une modification, la soumission d'un dossier d'antériorité, la nomination ou la révocation d'un agent, une requête d'examen, une requête d'avance d'examen (« ordonnance spéciale » et demandes relatives aux technologies vertes [voir les paragraphes 13.03.01 et 23.03.02]) et une demande de paiement de frais ou de taxes, peuvent être intégrées à la même lettre de présentation à l'aide des rubriques en majuscules.

Si la soumission d'une modification comprend également un formulaire de demande de participation à l'ATDB [voir le paragraphe 13.03.03], il faut le mentionner dans la lettre de présentation.

Il est fortement recommandé d'indiquer toute rubrique pertinente en lettre majuscule sur la première page de la lettre de présentation. Par exemple :

MODIFICATION VOLONTAIRE/MODIFICATION EN RÉPONSE À UN RAPPORT D'EXAMEN
SOUMISSION D'UN DOSSIER D'ANTÉRIORITÉ
NOMINATION ET RÉVOCATION D'UN AGENT
REQUÊTE D'EXAMEN

REQUÊTE D'AVANCE D'EXAMEN
TAXES PÉRIODIQUES
DEMANDE DE PARTICIPATION À L'ATDB

Le Bureau des brevets n'accepte pas les modifications différées (c.-à-d. les modifications qui doivent être apportées ultérieurement). Il est aussi important de noter qu'un examinateur ne peut pas verser une modification au dossier à la suite d'instructions transmises par le demandeur au téléphone ou dans un courriel.

Les sections suivantes énoncent les exigences qui doivent être satisfaites au moment de soumettre une modification.

19.02.01 Identification de la demande

Conformément à l'article 7 des *Règles sur les brevets*, toute communication adressée au commissaire au sujet d'une demande doit comprendre les renseignements suivants :

- le nom du demandeur ou de l'inventeur;
- le numéro de la demande, si un numéro lui a été attribué par le Bureau des brevets;
- le titre de l'invention.

Il est recommandé d'inscrire la date de dépôt et la classification de la demande dans la lettre, si on les connaît. Ces informations sont utilisées pour confirmer le numéro de la demande.

Conformément au paragraphe 8(1) des *Règles sur les brevets* et sous réserve des exceptions du paragraphe 8(2), toute communication adressée au commissaire au sujet d'une demande de brevet ne doit porter que sur une seule demande; toutefois, comme il est indiqué précédemment [voir le paragraphe 19.02], plusieurs interventions liées à une demande peuvent figurer dans la même communication.

19.02.02 Authentification du correspondant autorisé

Conformément au paragraphe 6(1) des *Règles sur les brevets*, dans le cadre de la poursuite ou du maintien d'une demande, le commissaire ne tient compte que des communications reçues du correspondant autorisé à cet égard. [voir les paragraphes 4.02 et 4.03]. La signature de l'agent de brevet, le sceau ou le timbre de la

firme, ou encore une lettre de présentation imprimée sur du papier à en-tête officiel de la firme ou portant une marque reconnue par le Bureau des brevets, seront acceptés comme authentification du correspondant autorisé. Si le correspondant autorisé est un inventeur, un cessionnaire ou un représentant, la copie papier de la modification doit être signée. Toutefois, une copie ou une image de la signature sur une télécopie ou une image électronique sont acceptées.

Lorsqu'une modification est déposée par une personne ou une firme autre que le correspondant autorisé au dossier au Bureau des brevets, cette personne ou cette firme est informée par une lettre du Bureau qu'elle n'est pas le correspondant autorisé et que, par conséquent, elle ne peut produire ladite modification. Si la révocation ou la nomination d'un agent a récemment été soumise au Bureau, ou est soumise conjointement avec une modification, le demandeur doit l'indiquer sur la page couverture de la modification, afin de s'assurer que la révocation ou la nomination est appliquée au dossier avant le traitement de la modification.

19.02.03 Déclaration à l'appui

Conformément à l'article 34 des *Règles sur les brevets*, toute modification à une demande doit être accompagnée d'une déclaration écrite, qui explique la nature et l'objet de la modification, et devrait contenir des instructions pour la production de la modification. Cette déclaration écrite peut être incluse dans la lettre de présentation. Les instructions devraient être divisées en rubriques précises correspondant à chaque partie de la demande de brevet, comme la description, les dessins et les revendications. Comme le demandeur peut devoir aborder plusieurs exigences énoncées dans le rapport d'examen, il est recommandé que des rubriques distinctes soient utilisées pour chaque exigence.

19.02.04 Pages de remplacement et nouvelles pages

En général, lorsque le Bureau des brevets reçoit une modification, celle-ci est versée au dossier avant que l'examinateur détermine si elle est conforme à la *Loi sur les brevets* et aux *Règles sur les brevets*. Si des pages de remplacement sont soumises par le demandeur elles remplacent les pages modifiées (par exemple si la demande inclu les pages 1 à 3 et le demandeur soumet une page 2 modifiée, la page 2 existante sera remplacée par la page 2 modifiée). Si le demandeur soumet des pages nouvelles, elles sont ajoutées (par exemple si le demandeur soumet une page nouvelle 2A, la page 2A

sera insérée). La lettre de présentation expliquant la modification est jointe au dossier. Il est à noter que l'insertion des pages de remplacement et de nouvelles pages au dossier de la demande ne signifie pas que la modification est acceptée par l'examinateur.
Si des pages existantes sont modifiées, des pages de remplacement correspondant à toutes les pages touchées doivent être fournies, peu importe que les changements visent l'ajout ou la suppression de contenu.

Toutes les pages de remplacement et les nouvelles pages doivent satisfaire aux critères énoncés dans les articles 68 à 70 des *Règles sur les brevets* en ce qui concerne la présentation des documents.

Conformément au paragraphe 73(1) des *Règles sur les brevets*, les pages contenant la description et les revendications doivent être numérotés de façon consécutive. La numérotation des pages peut intégrer des lettres par exemple la séquence 1, 2, 3, 3A, 3B, 4 est acceptable. Si des pages sont supprimées, le demandeur devrait renuméroter les pages touchées de sorte que la numérotation demeure consécutive, ou bien le demandeur peut insérer une page blanche marqué d'une ligne diagonale ou d'un « Z » de manière à indiquer qu'il ne manque pas de texte et que l'espace doit demeurer vide. Il en va de même si les suppressions ont donné lieu à des pages blanches : le demandeur peut insérer un « Z » ou une ligne diagonale pour remplir les espaces vides, de manière à indiquer qu'il ne manque pas de texte et que l'espace doit demeurer vide.

L'article 85 de la *Règle sur les brevets* exige que les revendications soient numérotées de manière consécutive à l'aide de chiffres arabes.

19.03 Nouvel objet brevetable

Septembre 2014

Conformément au paragraphe 38.2(2) de la *Loi sur les brevets*, le mémoire descriptif ne peut être modifié pour décrire des éléments qui ne peuvent raisonnablement s'inférer de celui-ci ou des dessins faisant partie de la demande[1]. Dans le même ordre d'idées, les dessins ne peuvent pas être modifiés pour ajouter des éléments qui ne peuvent pas raisonnablement s'inférer du mémoire descriptif ou des dessins faisant partie de la demande (paragraphe 38.2(3) de la *Loi sur les brevets*). Les éléments de l'invention visée dans la demande qui concernent à l'art antérieur peuvent être ajoutés au mémoire descriptif et aux dessins; toutefois, le demandeur doit reconnaître dans le mémoire descriptif que lesdits éléments relèvent de l'art antérieur. Si un examinateur détermine

qu'un mémoire descriptif ou un dessin modifié comprend un nouvel objet brevetable, l'irrégularité sera notée dans le rapport d'examen, et on exigera du demandeur qu'il retire ce nouvel objet brevetable.

Il est à noter qu'une modification découlant du retrait d'un objet brevetable du mémoire descriptif ou des dessins peut faire en sorte que la demande ne sera pas conforme aux paragraphes 38.2(2) ou 38.2(3) de la *Loi sur les brevets*. Par exemple, si le mémoire descriptif faisant partie de la demande décrit une composante faite d'un matériau particulier, une modification visant le retrait de la mention de ce matériau particulier peut être envisagée pour décrire un nouvel objet brevetable s'il ne peut pas raisonnablement s'inférer du mémoire descriptif ou des dessins originaux que ladite composante peut être faite d'un matériau autre que celui indiqué au départ dans la demande.

Les modifications qui contiennent un nouvel objet brevetable seront également mises à la disponibilité du public à la date à laquelle la demande est mise à la disponibilité du public aux fins d'inspection ou à la date à laquelle la modification est versée au dossier, la plus tardive des deux dates étant retenue. Cela pourrait affecter la capacité du demandeur à obtenir ultérieurement un brevet au Canada ou ailleurs pour une invention s'appuyant sur le nouvel objet brevetable.

19.04 Modification volontaire

Septembre 2014

Une modification volontaire peut être apportée à une demande de brevet en tout temps pendant l'instruction de la demande; cependant, l'examen de ces modifications ne se fera qu'une fois la requête d'examen reçue.

Une modification volontaire sera considérée comme étant rendue publique à la date à laquelle la demande est mise à la disponibilité du public aux fins d'inspection ou à la date à laquelle la modification est versée au dossier, la plus tardive des deux dates étant retenue. Cela pourrait avoir des répercussions sur la brevetabilité de tout nouvel objet brevetable divulgué dans la modification [voir le paragraphe 19.03].

19.05 Modification d'une demande PCT

Juin 2015

Les modifications apportées aux demandes déposées en vertu du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) pendant la phase internationale au titre des articles 19 et 34 font partie de la demande en phase nationale au moment de l'entrée dans la phase nationale au Canada, à condition que ces modifications aient été apportées *avant* l'entrée dans la phase nationale. Après qu'une demande est entrée dans la phase nationale au Canada, elle est assujettie aux mêmes exigences relatives aux modifications qu'une demande de brevet produite selon la procédure habituelle.

Les modifications apportées pendant la phase internationale *après* l'entrée dans la phase nationale ne seront pas automatiquement incluses dans la demande PCT en phase nationale. Si un demandeur souhaite que ces modifications soient incluses dans la demande PCT en phase nationale, le correspondant autorisé doit les soumettre en tant que modifications volontaires.

19.06 Modification en réponse à un rapport d'examen

Septembre 2014

Au moment de soumettre une modification en réponse à un rapport d'examen, où les irrégularités de la demande ont été signalées, la déclaration écrite [voir le paragraphe 19.02.03] doit exposer la manière dont les modifications remédient aux irrégularités.

Une modification en réponse à un rapport d'examen qui a été soumise par une personne autre que le correspondant autorisé ne sera pas versée au dossier. La demande sera abandonnée si la réponse au rapport d'examen n'est pas soumise par le correspondant autorisé avant la date d'échéance indiquée.

L'examinateur relira la modification et la déclaration écrite, puis déterminera si le mémoire descriptif modifié est conforme à la *Loi sur les brevets* et aux *Règles sur les brevets*. Reconnaissant que le mémoire descriptif ne peut être modifié pour décrire un élément qui ne s'infère pas raisonnablement du mémoire descriptif ou des dessins faisant partie de la demande, sauf dans les cas où l'élément relève de l'art antérieur, l'examinateur définira ladite irrégularité liée au « nouvel élément », le cas échéant, ainsi

que toute irrégularité supplémentaire, au moyen d'une modification dans un rapport d'examen subséquent [voir le paragraphe 19.03].

Si le demandeur est d'avis que la demande est conforme à la *Loi sur les brevets* et aux *Règles sur les brevets* et ne souhaite pas modifier la demande, des arguments doivent être présentés afin d'expliquer les raisons pour lesquelles le demandeur estime que la demande ne comporte pas d'irrégularités.

Conformément à l'alinéa 73(1)*a*) de la *Loi sur les brevets*, une demande est considérée comme abandonnée si le demandeur ne répond pas de bonne foi à toute demande de l'examinateur dans les délais prescrits. Une réponse à un rapport d'examen sera considérée comme étant de mauvaise foi si :

- le demandeur n'a présenté aucune modification dans le but de se conformer à la *Loi sur les brevets* et aux *Règles sur les brevets* ni aucun argument faisant valoir que la demande est conforme. En réalité, le demandeur a donné une réponse qui équivaut à une omission de répondre;
- le demandeur a répondu à une exigence que par des déclarations clairement fausses.

Il est important de noter que le Bureau des brevets n'exige généralement pas la correction d'erreurs mineures dans un mémoire descriptif, comme des erreurs d'orthographe évidentes, des inversions de lettres ou une ponctuation erronée (même si ces erreurs peuvent faire partie du rapport d'examen dans les cas où d'autres irrégularités ont été relevées). Si on ne les corrige pas, ces erreurs figureront dans le brevet accordé.

19.07 Modification en réponse à une *décision finale*

Septembre 2014

Les modifications reçues en réponse à une *décision finale* sont abordées dans la section 21.05.

19.08 Modification après acceptation

Janvier 2016

Conformément au paragraphe 30(1) des *Règles sur les brevets*, lorsque l'examinateur a des motifs raisonnables de croire que la demande est conforme à la *Loi sur les brevets* et aux *Règles sur les brevets*, le commissaire avise le demandeur que sa demande a été jugée recevable et lui demande de verser la taxe finale prévue à l'alinéa 6*a*) ou 6*b*) de l'annexe II des *Règles sur les brevets* dans les six mois suivant la date de l'avis.

Ce ne sont pas tous les types de modifications qui peuvent être apportés à une demande entre l'envoi de l'avis d'acceptation au demandeur et le paiement de la taxe finale. L'alinéa 32(*a*) des *Règles sur les brevets* précise que, une fois l'avis d'acceptation au demandeur envoyé, la demande ne peut être modifiée, sauf pour corriger une erreur d'écriture évidente au vu de la demande, si la taxe prévue à l'article 5 de l'annexe II des *Règles sur les brevets* n'est pas versée. L'alinéa 32(*b*) des *Règles sur les brevets* indique que la demande ne peut être modifiée si la modification oblige l'examinateur à effectuer un complément de recherche ou si elle rend la demande non conforme à la *Loi sur les brevets* ou aux *Règles sur les brevets*.

Voici des exemples d'erreurs de transcription :

- correction d'une erreur typographique relevée dans un mot (évidente dans un dictionnaire);
- insertion d'un mot ou d'un groupe de mots manquant dans une phrase, si ce mot ou ce groupe de mots est présent dans d'autres occurrences de cette phrase (évident à la lecture de la demande dans son ensemble).

Il est à noter que si une taxe a été payée concernant une modification après acceptation, mais qu'elle n'est pas requise (p. ex., dans le cas d'une erreur de transcription), la taxe ne sera pas remboursée. Pour plus d'informations sur les corrections des erreurs d'écriture en vertu de l'article 8 de la *Loi sur les brevets* voir la section 23.04 du présent manuel.

Voici des exemples de modifications qui ne sont pas considérées comme des erreurs de transcription :

- insertion du libellé de la revendication indépendante la plus générale dans la description;

- réintroduction d'éléments qui ont été précédemment retirés en réponse à un rapport;
- modifications qui doivent s'inférer des demandes moyennant un certain effort;
- ajout de revendications de portée plus restreinte ou suppression de revendications ou de parties de celles-ci;
- introduction de nouvelles rubriques descriptives.

Si une taxe pour modification après acceptation est requise, l'examinateur vérifiera que la taxe a été versée ou qu'une déclaration générale d'autorisation pour cette taxe est incluse avec la modification. Il est recommandé d'utiliser le libellé suivant dans la déclaration générale d'autorisation :

> « Si le paiement soumis avec la présente lettre ne suffit pas à couvrir tous les frais pour lesquels un paiement est requis de façon explicite ou implicite, l'OPIC est autorisé à prélever la somme manquante à l'aide d'un des modes de paiement précisés dans le formulaire de paiement des frais ci-joint. »

Si une taxe pour modification après acceptation est requise, mais qu'elle n'a pas été soumise avec la modification et qu'aucune déclaration générale d'autorisation visant cette taxe n'a été incluse avec la modification, l'examinateur avisera le demandeur, par voie de lettre, que la modification après acceptation est refusée.

Si la taxe requise a été versée ou qu'une déclaration générale d'autorisation a été fournie, l'examinateur procédera à l'examen de la demande modifiée. Si le mémoire descriptif et les dessins modifiés sont conformes à la *Loi sur les brevets* et aux *Règles sur les brevets*, et si le mémoire descriptif et les dessins modifiés n'exigent pas une autre recherche des antériorités, la modification après acceptation sera approuvée et inscrite dans la demande. Si la modification fait en sorte que la demande n'est plus conforme à la *Loi sur les brevets* ou aux *Règles sur les brevets*, ou si une recherche supplémentaire est requise à la suite de la modification, la modification après acceptation sera refusée.

Une modification après acceptation qui élargit la portée des revendications ou qui modifie le but de l'invention ou sa caractérisation de manière à ce qu'un élément supplémentaire ou différent soit revendiqué, elle sera refusée. Cette règle s'applique non seulement aux modifications des revendications, mais aussi aux ajouts et aux suppressions apportés au mémoire descriptif ou aux dessins, qui ont pour effet d'élargir la portée des revendications ou de changer le but de l'invention.

Si l'examinateur refuse une modification après acceptation, il en informera le demandeur par voie de lettre. La lettre contiendra le ou les motifs du refus. Le demandeur peut alors :

- payer la taxe finale afin que le brevet correspondant à la version précédente de la demande soit délivré;
- s'il reste du temps avant que la taxe finale soit due, soumettre des arguments expliquant pourquoi la modification après acceptation est recevable ou soumettre une nouvelle modification après acceptation;
- ne pas payer la taxe finale, abandonner la demande et rétablir la demande de brevet [voir la section 19.11].

Si un demandeur décide de soumettre une nouvelle modification après acceptation, l'examinateur déterminera si une taxe pour cette nouvelle modification après acceptation est requise. Ladite taxe sera requise si l'objet brevetable de la nouvelle modification après acceptation est considérablement différent de celui présenté dans la demande initiale.

19.09 Modification après le retrait de l'avis d'acceptation du commissaire

Septembre 2014

Lorsque, après l'envoi de l'avis d'acceptation au demandeur, mais avant la délivrance du brevet, le commissaire a des motifs valables de croire que la demande n'est pas conforme à la *Loi sur les brevets* et aux *Règles sur les brevets*, il en informe le demandeur et renvoie la demande à l'examinateur pour qu'il en poursuive l'examen. Si la taxe finale a été versée, elle sera remboursée, conformément au paragraphe 30(7) des *Règles sur les brevets*. Dans ce cas, l'examen se poursuit, et le demandeur peut modifier sa demande.

19.10 Modifications après le paiement de la taxe finale

Janvier 2016

De façon générale, les demandes ne peuvent pas être modifiées par le demandeur une fois la taxe finale payée (paragraphe 33(1) des *Règles sur les brevets*). Dès réception d'une telle modification, le Bureau des brevets avisera le demandeur que la délivrance de sa demande est déjà prévue et qu'il ne peut plus la modifier, sauf s'il s'agit d'erreurs

de transcriptions pouvant être modifiées en vertu de l'article 8 de la *Loi sur les brevets* [voir le chapitre 23]. Si une demande de correction d'une erreur de transcription est reçue après le paiement de la taxe finale, mais avant la délivrance du brevet, la correction sera apportée après la délivrance du brevet.

19.10.01 Modifications après acceptation soumises avec la taxe finale

Comme indiqué ci-dessus [voir 19.10], une demande ne peut être modifiée après le versement de la taxe finale. **Il est fortement conseillé aux demandeurs de ne pas verser la taxe finale en même temps que de soumettre une modification après acceptation (MAA).** Si le Bureau applique la taxe finale par inadvertance avant le traitement de la MAA, la MAA ne sera pas prise en considération et le brevet faisant l'objet de la demande sera octroyé au titre de la demande telle qu'elle existait au moment de l'acceptation. Bien que l'alinéa 4(10)*b*) des *Règles sur les brevets* prévoit que la taxe finale peut faire l'objet d'un remboursement si une demande de remboursement est reçue avant le début des préparatifs techniques de la délivrance, le Bureau entame maintenant les préparatifs techniques de la délivrance **peu de temps après la réception de la taxe finale**, ce qui rend très improbable le remboursement de la taxe finale par le Bureau.

Le Bureau suivra les procédures suivantes lorsqu'une MAA sera soumise en même temps que la taxe finale :

1. Si la lettre d'accompagnement ne donne **pas** au Bureau la directive d'appliquer la taxe finale seulement si la modification après acceptation est acceptable :
    - La taxe finale sera appliquée une fois que la modification après acceptation aura été évaluée par un examinateur.
    - Si la modification après acceptation est acceptable, elle sera consignée et la taxe finale sera appliquée. Le brevet faisant l'objet de la demande sera octroyé et intégrera la modification après acceptation.
    - Si la modification après acceptation n'est pas acceptable, la modification ne sera pas consignée; la taxe finale sera appliquée et le brevet faisant l'objet de la demande sera octroyé au titre de la demande telle qu'elle existait au moment de l'acceptation.
    - Dans les deux cas, le Bureau enverra une lettre de courtoisie au demandeur indiquant si la modification après acceptation a été acceptée ou non. Veuillez noter que dans ce cas, la taxe finale sera appliquée avant que la lettre de courtoisie ne soit envoyée.

2. Si la lettre d'accompagnement donne au Bureau la directive d'appliquer la taxe finale seulement si la modification après acceptation est acceptable :
    - Si la modification après acceptation est acceptable, la modification sera consignée et la taxe finale sera appliquée. Le brevet faisant l'objet de la demande sera octroyé et intégrera la modification après acceptation.
    - Si la modification après acceptation n'est pas acceptable, la modification ne sera pas consignée. La taxe finale ne sera pas appliquée et la demande sera considérée comme abandonnée à l'expiration du délai prévu pour verser la taxe finale, sauf si une modification après acceptation acceptable est reçue ultérieurement, mais avant l'expiration du délai.
    - Dans les deux cas, le Bureau enverra une lettre de courtoisie au demandeur indiquant si la modification après acceptation a été acceptée ou non.

19.11 Modification après l'omission de payer la taxe finale

Septembre 2014

Si un demandeur n'a pas versé la taxe finale dans les six mois suivant la date de l'avis d'acceptation, la demande sera considérée comme abandonnée (voir l'alinéa 73(1)(*f*) de la *Loi sur les brevets*).

À la suite de l'abandon, conformément au paragraphe 73(3) de la *Loi sur les brevets*, le demandeur a 12 mois pour rétablir sa demande. Pour ce faire, il doit présenter une requête et payer la taxe de rétablissement et la taxe finale. S'il veut modifier la demande à ce moment, le demandeur devrait déposer une requête au même moment que la demande de rétablissement. La conformité de la demande modifiée à la *Loi sur les brevets* et aux *Règles sur les brevets* sera étudiée dès sa réception, et la demande sera soumise à un examen, conformément au paragraphe 73(4) de la *Loi sur les brevets*. Si la demande est jugée acceptable, le brevet sera délivré immédiatement, puisque la taxe finale a déjà été payée. Si la demande ne satisfait pas aux exigences de la *Loi sur les brevets* et des *Règles sur les brevets*, le traitement de la demande se poursuivra.

Notes de fin de chapitre pour le chapitre 19.

[1] *OBJET : Demande N° 139,256* (numéro de brevet 1,029,723) [1977] 51 CPR (2d) 95 à la page 103; *OBJET : Demande N° 315,073* [(1981) CD 904]; *OBJET : Demande N° 2,313,707* [(2013) CD 1353].

Chapitre 20
Retrait, abandon, rétablissement, péremption et délais

20.01 Retrait d'une demande juin 2015

Une demande de brevet peut être retirée en tout temps. Une demande de retrait doit être faite par écrit par le correspondant autorisé au nom du demandeur (paragraphe 6(1) des *Règles sur les brevets*). Toute taxe ayant été payée avant la date du retrait n'est pas remboursable sauf en vertu des paragraphes 4(3) et (4) des *Règles sur les brevets*.

Le retrait d'une demande avant que la demande ne soit mise à la disponibilité du public peut empêcher la publication de la demande [voir la section 2.01.02 de ce recueil].

Une demande retirée après la mise à la disponibilité du public demeurera accessible au public.

20.02 Abandon juin 2015

Une demande de brevet est considérée comme abandonnée en vertu du paragraphe 73(1) ou 73(2) de la *Loi sur les brevets* si le demandeur omet de :

- répondre de bonne foi à toute demande de l'examinateur dans le délai prescrit (voir le chapitre 13 et la section 19.07 de ce recueil);
- compléter la demande et payer la taxe de complètement dans le délai prescrit (voir le chapitre 5 de ce recueil);
- payer les taxes périodiques prescrites dans le délai prescrit (voir le chapitre 24 de ce recueil);
- présenter la requête d'examen ou payer la taxe prescrite dans le délai prescrit (voir le chapitre 13 et la section 14.10 de ce recueil);
- présenter une requête d'examen ou payer la taxe prescrite, à la demande du commissaire, dans le délai prescrit (voir le chapitre 13 de ce recueil);
- payer la taxe finale dans le délai prescrit (voir le chapitre 13 de ce recueil); ou

- se conformer à toute demande du commissaire dans le délai prescrit (articles 97 et 151 des *Règles sur les brevets*).

Chaque omission du demandeur à prendre les mesures susmentionnées entraînera une cause distincte d'abandon. Par conséquent, une demande peut être sujette à plusieurs abandons concurrents ou qui se chevauchent.

Les dispositions de l'abandon relèvent du droit et ne permettent pas l'exercice du pouvoir discrétionnaire du commissaire. Il appartient au demandeur de respecter les obligations nécessaires pour éviter l'abandon[1].

20.03 Rétablissement juin 2015

Si une demande est abandonnée en vertu du paragraphe 73(1) ou 73(2) de la *Loi sur les brevets*, le demandeur peut rétablir la demande conformément au paragraphe 73(3) de la *Loi sur les brevets* et à l'article 98 ou 152 des *Règles sur les brevets* dans les douze mois suivant la date à laquelle la demande a été considérée comme abandonnée par :

i) le dépôt d'une requête de rétablissement,
ii) la prise des mesures qui s'imposaient pour éviter l'abandon,
iii) le paiement de la taxe prescrite à l'article 7 de l'annexe II des *Règles sur les brevets*.

Le délai de rétablissement peut être prorogé en vertu du paragraphe 26(1) des *Règles sur les brevets* si la demande de prorogation de délai est faite avant l'expiration de la période de rétablissement et que la taxe prescrite à l'article 22 de l'annexe II des *Règles sur les brevets* est payée avant l'expiration de la période de rétablissement. Si le demandeur ne prend pas les mesures avant l'expiration de la période de rétablissement de douze mois, la demande ne peut pas être rétablie. Il n'y a pas de prorogation rétroactive possible.

Les dispositions du rétablissement relèvent du droit et ne permettent pas l'exercice du pouvoir discrétionnaire du commissaire. Il appartient au demandeur de respecter les exigences nécessaires pour rétablir une demande[2].

Si une demande est abandonnée en raison de plus d'une omission, le demandeur doit prendre les mesures nécessaires pour chaque omission dans les douze mois suivant chaque date respective d'abandon (articles 98 et 152 des *Règles sur les brevets*).

Par exemple :

Une demande a été abandonnée en raison de deux motifs :

- le demandeur n'a pas répondu à la demande d'un examinateur dans le délai de six mois (la réponse était due le 2 juin 2013);
- le demandeur n'a pas payé la taxe périodique qui était payable le 10 juillet 2013.

Afin de rétablir la demande, le demandeur doit prendre les mesures suivantes :

- déposer une requête de rétablissement;
- répondre à la demande de l'examinateur et payer la taxe de rétablissement prescrite à l'article 22 de l'annexe II des *Règles sur les brevets* avant le 2 juin 2014; et
- payer la taxe périodique et une taxe de rétablissement distincte prescrite à l'article 22 de l'annexe II des *Règles sur les brevets* avant le 10 juillet 2014.

Si le demandeur tente de rétablir la demande, mais ne fait que répondre à la demande de l'examinateur et payer une seule taxe de rétablissement, la demande demeure abandonnée pour non-paiement de la taxe périodique; le délai de rétablissement sera la fin de la période de douze mois à partir de la date à laquelle la taxe périodique était payable (c.-à-d. le 10 juillet 2014).

20.04 Brevet périmé juin 2015

Un brevet périmé est un brevet qui n'accorde plus aucun droit au titulaire parce que les taxes périodiques pertinentes n'ont pas été payées dans le délai prescrit (voir le chapitre 24 de ce recueil).

Un brevet est considéré comme périmé à l'expiration du délai prescrit aux articles 31 et 32 de l'annexe II des *Règles sur les brevets* (paragraphe 46(2) de la *Loi sur les brevets*). **Un brevet déchu ne peut être ravivé.**

L'avis concernant les brevets déchus figurera dans la Gazette du Bureau des brevets.

20.05 Délais juin 2015

Les délais correspondant à divers sujets sont couverts dans le chapitre qui porte sur un sujet en question. Par exemple, pour les délais associés aux demandes de priorité, voir le chapitre 7 de ce recueil.

20.05.01 Délais exprimés en « mois »

Les demandes sont considérées comme abandonnées ou rétablies si certaines mesures sont prises ou non dans un délai exprimé habituellement en nombre de mois. Lorsque dans une demande pour qu'une mesure soit prise dans un nombre défini de mois et que le mois d'échéance n'a pas de date qui correspond à la date de la demande, alors le dernier jour du mois d'échéance correspond au jour où la mesure doit être prise. Ainsi, il faut répondre à une demande de l'examinateur, dont le délai est de six mois et qui est émise soit le 29, 30 ou 31 août, au plus tard le 28 février (ou le 29 février s'il s'agit d'une année bissextile). De même, il faut répondre à une demande faite le 31 mars, dont le délai est de trois mois, au plus tard le 30 juin.

20.05.02 Délais expirant un jour férié

Lorsque le dernier jour accordé à un demandeur ou un breveté pour poursuivre une demande ou un brevet, survient un jour où le Bureau des brevets est fermé, la mesure peut être prise le prochain jour d'ouverture du Bureau des brevets (paragraphe 78(1) de la *Loi sur les brevets*). Si l'omission de prendre certaines mesures entraîne d'autres délais (comme une période de rétablissement), la nouvelle période commence à compter de la date prorogée, plutôt qu'à la date initiale d'échéance.

Par exemple :

Un avis d'acceptation est émis le 25 juin 2014 avec un délai de paiement de la taxe finale de six mois. La taxe finale serait alors payable le 25 décembre 2014. Cependant, comme le Bureau des brevets est fermé les 25 et 26 décembre qui sont des jours fériés, et que les 27 et 28 décembre correspondent à une fin de semaine, la

taxe finale sera payable le 29 décembre 2014. Si la taxe finale n'est pas payée au plus tard le 29 décembre 2014, la demande sera considérée comme abandonnée le 29 décembre 2014. Si la taxe finale n'est pas payée au 29 décembre 2014 et que la demande devient abandonnée, elle peut être rétablie grâce à une requête de rétablissement et à condition de payer les taxes appropriées au plus tard le 29 décembre 2015.

20.05.03 Prorogations

En vertu du paragraphe 26(1) et de l'article 27 des *Règles sur les brevets,* le commissaire peut proroger les délais associés à :

- une demande concernant la nomination d'un agent de brevets;
- une demande du commissaire;
- un appel de la Cour fédérale d'une décision du commissaire en vertu de l'article 19, 19.1, du paragraphe 20(3), 20(15) ou 31(6) de la *Loi sur les brevets*; ou,
- un rétablissement.

En vertu du paragraphe 35(2) de la *Loi sur les brevets*, si le commissaire, par avis, exige que le demandeur fasse une demande d'examen en vertu du paragraphe (1) ou paie la taxe prescrite dans le délai mentionné dans l'avis, le commissaire peut proroger le délai pour se conformer à l'avis, mais le délai ne peut dépasser au plus tard cinq ans à partir de la date de dépôt ou, s'il y a lieu, six mois après le dépôt d'une demande complémentaire.

En vertu de l'alinéa 73(1)(*a*) de la *Loi sur les brevets* et du paragraphe 26(2) des *Règles sur les brevets,* si le commissaire a déterminé un délai plus court pour répondre de bonne foi à une demande d'un examinateur, le commissaire peut proroger le délai pour répondre à la demande de l'examinateur, mais le délai ne peut dépasser six mois à partir de la date de la demande (paragraphes 96 et 150 des *Règles sur les brevets*).

Dans les cas susmentionnés, le demandeur doit faire une demande de prorogation avant l'expiration du délai initial et payer la taxe prescrite à l'article 22 de l'annexe II des *Règles sur les brevets*. Bien qu'aucun affidavit ne soit nécessaire pour demander une prorogation, le demandeur doit expliquer les raisons pour lesquelles il est

incapable de prendre les mesures nécessaires dans le délai initial prescrit. Si le commissaire est convaincu que les circonstances justifient la prorogation, la prorogation sera accordée.

Le demandeur sera informé par lettre de la décision du commissaire à l'égard de toute demande de prorogation associée aux délais prescrits susmentionnés.

Le commissaire ne peut proroger les délais associés avec :

- une demande de priorité (paragraphes 88(5) et 142(2) des *Règles sur les brevets*);
- le dépôt d'une demande complémentaire (paragraphes 36(2), 36(2.1) et 36(3) de la *Loi sur les brevets*);
- le complètement d'une demande (paragraphes 94(4) et 148(2) des *Règles sur les brevets*);
- le dépôt de matières biologiques (paragraphes 104(5) et 160(5) des *Règles sur les brevets*);
- des requêtes d'examen (paragraphes 96(3) et 150(3) des *Règles sur les brevets*);
- des appels à la Cour fédérale concernant le rejet d'une demande (article 41 de la *Loi sur les brevets*);
- le paiement de la taxe finale (paragraphe 30(11) des *Règles sur les brevets);*
- une demande de redélivrance de brevet (paragraphe 47(1) de la *Loi sur les brevets*);
- un appel d'une décision du conseil de réexamen (paragraphe 48.5(2) de la *Loi sur les brevets*); et
- les taxes périodiques (articles 102 et 157 des *Règles sur les brevets*).

Notes

[1] *DBC Marine Safety Systems Ltd c. Commission canadienne des brevets*, 2007 CF 1142 au para 31 conf. 2008 CAF 256.

[2] *DBC Marine* (précitée en 1) aux para 33 et 34.

Chapitre 21
Décisions finales et pratique postérieure au refus

21.01 Portée du présent chapitre

Le présent chapitre traite de la pratique d'examen concernant le refus d'une demande par un examinateur, la rédaction d'une *décision finale* visant à informer le demandeur du refus, et la révision par la Commission d'appel des brevets et le commissaire aux brevets d'une demande refusée.

Lorsque, après avoir antérieurement identifié une ou plusieurs irrégularités dans une demande et demandé au demandeur de modifier sa demande pour la rendre conforme à la *Loi sur les brevets* et aux *Règles sur les brevets* ou de lui fournir des arguments établissant qu'elle est au contraire conforme, l'examinateur a examiné la réponse du demandeur et a des motifs raisonnables de croire que la demande n'est toujours pas conforme à la *Loi sur les brevets* et aux *Règles sur les brevets* et que le demandeur ne modifiera pas la demande pour la rendre conforme, la demande peut être refusée.

Une *décision finale* est un rapport de l'examinateur qui avise le demandeur que sa demande a été refusée et qui énonce les motifs qui ont amené l'examinateur à conclure au refus. Essentiellement, le refus d'une demande et la rédaction d'une *décision finale* constituent un mécanisme permettant de résoudre une impasse entre l'examinateur et le demandeur.

Le présent chapitre fournit des directives sur la façon de déterminer quand une *décision finale* est justifiée, le contenu de la *décision finale* elle-même et les différentes pratiques postérieures au refus qui mènent à l'acceptation ou au rejet d'une demande. Une partie importante du chapitre expose de façon détaillée les pratiques de la Commission d'appel des brevets dans le cadre de la révision d'une demande refusée par le commissaire aux brevets.

21.02 Aperçu

Comme l'indique le chapitre 13 du présent recueil, l'examen d'une demande de brevet implique son étude par un examinateur de brevets.

Lorsque, après avoir examiné la demande, l'examinateur a des motifs raisonnables de croire qu'elle est conforme à la *Loi sur les brevets* et aux *Règles sur les brevets*, l'examinateur approuve la demande en vue de son acceptation [voir la section 13.10 du présent recueil].

En revanche, lorsque l'examinateur considère que la demande n'est pas conforme à la *Loi sur les brevets* ou aux *Règles sur les brevets*, l'examinateur doit, conformément au paragraphe 30(2) des *Règles sur les brevets*, informer le demandeur des irrégularités de la demande et lui demander de modifier sa demande en conséquence ou de présenter des arguments justifiant le contraire [voir la section 13.05 du présent recueil].

En général, le traitement d'une demande se caractérise par un échange de rapports de l'examinateur et de réponses du demandeur. Le but de ce processus est de parvenir à une conclusion quant à l'acceptabilité de la demande.

Dans certains cas, l'examinateur et le demandeur arriveront à une impasse quant à savoir si une irrégularité signalée par l'examinateur en est vraiment une. Lorsqu'une telle situation se produit, l'examinateur doit refuser la demande et en aviser le demandeur dans une *décision finale*.

Le paragraphe 30(3) des *Règles sur les brevets* prévoit ceci :

> *Lorsque le demandeur a répondu de bonne foi à la demande de l'examinateur visée au paragraphe (2) dans le délai prévu, celui-ci peut refuser la demande s'il a des motifs raisonnables de croire qu'elle n'est toujours pas conforme à la Loi et aux présentes règles en raison des irrégularités signalées et que le demandeur ne la modifiera pas pour la rendre conforme à la Loi et aux présentes règles.*

Comme nous le verrons plus loin dans le chapitre, la capacité du demandeur de modifier la demande après un refus peut être limitée. Par conséquent, si une demande peut, en principe, être refusée dès qu'il survient une impasse quant à une seule irrégularité, en pratique, il n'y aura généralement pas refus si l'examinateur considère qu'une correspondance soutenue avec le demandeur permettra de résoudre d'autres irrégularités de fond.

D'une façon générale, il est souhaitable qu'une *décision finale* soit rédigée quand toutes les irrégularités autres que celles à l'égard desquelles il existe une impasse ont été résolues. En pratique, lorsque cela aurait pour effet de prolonger indûment le traitement, une *décision finale* peut être rédigée même si une impasse n'a pas été atteinte à l'égard de quelques irrégularités. De plus, lorsqu'on a atteint une impasse quant à toutes les questions de fond antérieurement considérées comme des irrégularités, mais que de nouvelles irrégularités (de fond ou autre) ont été introduites par le demandeur, ces nouvelles irrégularités peuvent être signalées dans une *décision finale*.

La décision quant au moment de refuser une demande doit être prise en tenant compte du contexte global de l'examen, y compris la durée du traitement antérieur, la nature des irrégularités non encore résolues, la mesure dans laquelle ces irrégularités ont été débattues par l'examinateur et le demandeur, et la question de savoir si l'examinateur estime que la poursuite du traitement permettrait d'aboutir à l'acceptation de la demande.

Après un refus, l'examinateur examinera toute réponse à la *décision finale* présentée par le demandeur avant l'expiration du délai de réponse. Si l'examinateur n'annule pas le refus, la Commission d'appel des brevets et le commissaire aux brevets procéderont à une révision de la demande refusée à la lumière, éventuellement, d'observations supplémentaires de la part du demandeur. À l'issue de la révision, le commissaire pourra accepter ou rejeter la demande, ou indiquer une période pendant laquelle la demande pourra être modifiée de la manière précisée par le commissaire afin de la rendre acceptable; si la demande n'est pas ainsi modifiée, elle sera rejetée.

Lorsqu'une demande a été rejetée par le commissaire, le demandeur peut faire appel de la décision du commissaire devant la Cour fédérale.

21.03 Examen précédant un refus

À chaque étape de l'examen, l'examinateur s'efforce de relever toutes les irrégularités de la demande et informe le demandeur de ces irrégularités dans un rapport conformément au paragraphe 30(2) des *Règles sur les brevets* [voir les sections 13.05 et 13.06 du présent recueil].

Au début du traitement, il est possible que certaines irrégularités soient liées entre elles, ce qui complique leur identification et leur résolution. Lorsqu'il y a ambiguïté dans une revendication, par exemple, il peut être difficile de déterminer de façon concluante si l'objet revendiqué est nouveau ou non évident. À mesure que le traitement avance, les modifications et arguments que le demandeur fournit en réponse aux demandes de l'examinateur peuvent amener ce dernier à changer l'idée qu'il se fait de l'invention. Il est donc compréhensible que des irrégularités différentes ou supplémentaires soient signalées dans des rapports subséquents.

Il est également possible que certaines irrégularités échappent à l'examinateur lors de l'analyse de la demande; il est néanmoins nécessaire que l'examinateur signale ces irrégularités aussitôt qu'il se rend compte de leur existence.

À mesure que le traitement avance, il peut devenir manifeste que l'examinateur et le demandeur ne s'entendent pas sur l'existence de certaines irrégularités. En général, lorsque le demandeur répond à une demande de l'examinateur en fournissant des

arguments expliquant en quoi la demande est conforme, mais que ce dernier considère toujours que la demande est non conforme, un autre rapport signalant la même irrégularité donnera plus de détails sur l'analyse de l'examinateur. S'il y a lieu, les arguments du demandeur seront abordés dans le rapport subséquent de l'examinateur.

Lorsque le traitement paraît se diriger vers une impasse, l'examinateur en avise généralement le demandeur en indiquant dans son rapport que le prochain rapport qui portera substantiellement sur les mêmes points pourrait être final. Bien que la *Loi sur les brevets* ou les *Règles sur les brevets* n'exigent pas qu'un tel avertissement soit donné, il devrait l'être chaque fois qu'il est raisonnable de le faire dans les circonstances.[1]

Le dernier rapport rédigé avant une *décision finale* (appelé, de manière informelle, une décision « préfinale ») devrait fournir des arguments très détaillés à l'appui de la conclusion de l'examinateur selon laquelle la demande est irrégulière. Étant donné que les occasions où le demandeur pourra modifier sa demande après l'expiration du délai imparti pour répondre à une *décision finale* pourraient être limitées en vertu du paragraphe 30(6) des *Règles sur les brevets*, il est très important de s'assurer que toutes les irrégularités ont été signalées dans la décision « préfinale ». Les contraintes à la modification d'une demande après un refus expliquent pourquoi il faut aviser le demandeur du fait que l'examinateur songe à faire du prochain rapport une *décision finale* : en sachant que sa demande est sur le point d'essuyer un refus, le demandeur peut ainsi vouloir répondre avec un soin particulier à la décision « préfinale ».

21.04 Refus d'une demande

L'examinateur peut refuser une demande lorsque les exigences du paragraphe 30(3) des *Règles sur les brevets* sont remplies, à savoir :

1) l'examinateur a antérieurement identifié une irrégularité dans la demande et demandé au demandeur de modifier sa demande pour la rendre conforme à la Loi et aux Règles ou de lui faire parvenir des arguments justifiant le contraire;
2) le demandeur a répondu à la demande de l'examinateur, mais celui-ci considère que la demande n'est toujours pas conforme à la Loi ou aux Règles, en ce qui concerne une ou plusieurs des irrégularités visées par la demande de l'examinateur;
3) l'examinateur croit que le demandeur ne modifiera pas la demande pour la rendre conforme à la Loi et aux Règles.

Après avoir refusé la demande, l'examinateur avise le demandeur des motifs qui l'ont amené à le faire, conformément aux dispositions du paragraphe 30(4) des *Règles sur les brevets*, à savoir :

> *En cas de refus, l'avis donné porte la mention « Décision finale » ou « Final Action », signale les irrégularités non corrigées et exige que le demandeur modifie la demande pour la rendre conforme à la Loi et aux présentes règles ou fasse parvenir des arguments justifiant le contraire, dans les six mois qui suivent ou, sauf pour l'application de la partie V, dans le délai plus court déterminé par le commissaire en application de l'alinéa 73(1)a) de la Loi.*

Compte tenu de la directive de la section 21.03, on peut comprendre que l'analyse des irrégularités signalées dans une *décision finale* doit être complète. La signalisation d'une irrégularité pour la première fois dans une *décision finale*, bien que nécessaire à l'occasion, n'est généralement pas souhaitable. Plus particulièrement, si une irrégularité importante (antériorité, évidence, absence d'utilité, objet non prévu par la loi, insuffisance, etc.) a été oubliée plus tôt dans le traitement, un autre rapport de l'examinateur signalant l'irrégularité sera probablement nécessaire pour permettre au demandeur de voir sa réponse évaluée avant tout refus. Si une nouvelle irrégularité importante a été introduite par des modifications apportées en réponse au rapport précédent, l'examinateur devra juger s'il convient ou non de rédiger une *décision finale*[2].

S'il faut faire des efforts raisonnables pour éviter de signaler une irrégularité pour la première fois dans une *décision finale*, il faut également prendre en considération l'effet d'un prolongement indu du traitement. Lorsqu'une nouvelle irrégularité est introduite par le demandeur tard dans le traitement, il peut ne pas convenir de reporter le refus simplement pour y donner suite. En outre, lorsqu'une irrégularité nouvellement identifiée peut être facilement comprise et corrigée (p. ex., un antécédent manquant, une numérotation des revendications incorrecte, etc.), il peut ne pas être nécessaire de reporter le refus.

Ce qu'il ne faut pas faire, cependant, c'est d'ignorer une irrégularité identifiée afin de simplifier la *décision finale*. L'examinateur doit décider si une irrégularité nouvellement identifiée nécessite un nouveau rapport en vertu du paragraphe 30(2) des *Règles sur les brevets* ou si cette irrégularité peut être incluse dans une *décision finale*.

21.04.01 Le rapport de la *décision finale*

La *décision finale* est un type particulier de rapport de l'examinateur qui ne présente généralement pas le style et la forme habituels d'un rapport rédigé en vertu du paragraphe 30(2) des *Règles sur les brevets*.

Le paragraphe introductif d'une *décision finale* indique que cette dernière contient une demande en vertu du paragraphe 30(4) des *Règles sur les brevets*, et comporte les mots « DÉCISION FINALE » bien en vue. Le rapport comprendra également une indication que la demande est refusée en application du paragraphe 30(3) des *Règles sur les brevets*.

Le préambule du rapport devrait décrire, en termes généraux, les irrégularités ayant mené au refus et préciser quelles revendications sont considérées comme irrégulières et lesquelles sont acceptables.

Il convient de rédiger le rapport entier en gardant à l'esprit le point de désaccord. Lorsque l'examinateur et le demandeur s'entendent sur certains faits ou conclusions ayant trait à l'irrégularité du désaccord, on devrait l'indiquer (avec mention de toute correspondance pertinente), mais il n'est pas nécessaire de revoir ces aspects en profondeur[3].

La *décision finale* a pour but de clarifier le point de désaccord, d'énoncer la position du demandeur telle que la comprend l'examinateur, et d'énoncer le raisonnement de l'examinateur selon lequel la demande n'est toujours pas conforme à la Loi ou aux Règles. La *décision finale* devrait être rédigée de manière à ce que les parties concernées qui en font la lecture (notamment le demandeur, la Commission d'appel des brevets, le commissaire ou la Cour) puissent, tout de suite, comprendre le point de désaccord et les motifs qui ont amené l'examinateur à conclure que la demande n'est pas conforme à la Loi ou aux Règles, malgré les arguments contraires fournis par le demandeur.

Bien que la mise en page et la présentation mêmes d'une *décision finale* puissent être adaptées aux faits de l'affaire en cause, les renseignements suivants devraient être fournis, le cas échéant :

1) un résumé de la demande décrivant l'invention revendiquée et mettant l'accent sur les revendications pertinentes. Le résumé devrait décrire clairement tous les aspects des revendications qui sont au cœur de l'impasse;

2) une mention de toute revendication acceptable;

3) la mention de toute antériorité pertinente et une analyse des enseignements pertinents de ces divulgations;

4) un résumé des étapes pertinentes du traitement antérieur décrivant, en termes généraux, comment l'analyse de l'irrégularité alléguée s'est déroulée. Cette section peut également contenir un résumé des motifs qui incitent le demandeur à croire que la demande est conforme;

5) une discussion des considérations légales, jurisprudentielles et administratives pertinentes à l'impasse, surtout lorsqu'elles sont au cœur du désaccord;

6) les motifs du refus, ce qui devrait fournir une analyse complète des irrégularités ayant mené au refus, y compris une réfutation, le cas échéant, des arguments du demandeur;

7) un résumé reprenant très brièvement les motifs du refus.

Il peut être utile de diviser le rapport en sections, et d'utiliser des titres clairs pour décrire ce qui est abordé dans chaque section.

Dans la mesure du possible, la *décision finale* devrait être rédigée de manière à pouvoir être comprise indépendamment d'autres rapports ou réponses. Plus particulièrement, les arguments pertinents ne devraient pas être incorporés par renvoi à d'autres documents, mais devraient être au moins résumés dans la *décision finale* elle-même.

21.05 Réponses à une *décision finale*

Le demandeur peut répondre à une *décision finale* en soumettant des modifications pour rendre la demande conforme à la *Loi sur les brevets* et aux *Règles sur les brevets* ou en faisant parvenir des arguments faisant valoir que la demande est au contraire conforme.

Après réception d'une réponse à la *décision finale* avant l'expiration du délai pour répondre, l'examinateur révisera la demande.

21.05.01 Réponses qui réfutent les motifs de refus

Si suite à la considération des modifications et arguments que le demandeur lui a soumis, l'examinateur considère que la demande est conforme à la Loi et aux Règles, la demande est acceptée en vertu du paragraphe 30(5) des *Règles sur les brevets*, qui prévoit ceci :

Si, avant l'expiration du délai prévu au paragraphe (4), le demandeur modifie la demande ou fait parvenir des arguments et que l'examinateur a des motifs raisonnables de croire que la demande est conforme à la Loi et aux présentes règles :

a) l'examinateur avise le demandeur que le refus est annulé;

b) le commissaire avise le demandeur que la demande a été jugée acceptable et lui demande de verser la taxe finale applicable prévue aux alinéas 6a) ou b) de l'annexe II dans les six mois suivant la date de l'avis d'acceptation.

L'avis prévu à l'alinéa 30(5)a) des *Règles sur les brevets* prend la forme d'une lettre officielle que l'examinateur envoie au demandeur. Il s'agit d'une pièce de correspondance distincte de l'avis d'acceptation.

21.05.02 Réponses qui ne réfutent pas les motifs de refus

Lorsque, après avoir examiné les modifications et les arguments que le demandeur lui a soumis, l'examinateur considère que la demande n'est toujours pas conforme à la Loi ou aux Règles, les actions subséquentes de l'examinateur varient selon que le délai pour répondre à sa demande est expiré ou non.

Si le délai pour répondre n'est pas expiré, l'examinateur peut contacter le demandeur pour l'informer de ses conclusions et pour savoir s'il souhaite soumettre d'autres modifications et/ou arguments avant l'expiration dudit délai. Cela convient particulièrement aux cas où le demandeur a partiellement répondu aux motifs du refus et où il semble qu'une autre réponse pourrait rendre la demande acceptable.

Si le délai pour répondre à la demande de l'examinateur est expiré, les dispositions du paragraphe 30(6) des *Règles sur les brevets* s'appliquent : ainsi,

Si le demandeur a modifié sa demande ou a fait parvenir des arguments dans le délai visé au paragraphe (4) mais que, après l'expiration de ce délai, l'examinateur n'a pas de motifs raisonnables de croire que la demande est conforme à la Loi et aux présentes règles :

a) le commissaire avise le demandeur que le refus n'est pas annulé;

b) toute modification apportée dans le délai visé au paragraphe (4) est considérée comme n'ayant jamais été apportée;

c) le commissaire révise la demande refusée.

En vertu de l'alinéa 30(6)*b*) des *Règles sur les brevets*, toute modification apportée après l'envoi de la *décision finale* est considérée comme n'ayant pas été apportée, sauf si l'examinateur détermine que ces modifications font en sorte que la demande peut être acceptée. Si, après l'expiration du délai imparti pour répondre à la *décision finale*, l'examinateur conclut que la demande n'est toujours pas acceptable, l'examinateur doit préparer le dossier de la demande en vue de sa révision par le commissaire.

21.06 Le *résumé des motifs*

Le *résumé des motifs* est un document rédigé par un examinateur en vue de la révision par le commissaire d'une demande rejetée en vertu de l'alinéa 30(6)*c*) des *Règles sur les brevets*. Ce document est rédigé seulement lorsque le délai pour répondre à une *décision finale* est expiré et que la réponse du demandeur ne réfute pas les motifs du refus [voir 21.05.02].

Dans le *résumé des motifs*, l'examinateur expose brièvement pourquoi il n'a toujours pas de motifs raisonnables de croire que la demande est conforme à la *Loi sur les brevets* et aux *Règles sur les brevets*. Puisque le refus est maintenu, toute modification proposée par le demandeur après le refus est considérée comme n'ayant jamais été faite. Par conséquent, les motifs de l'examinateur pour considérer que la demande n'est pas conforme à la Loi et aux Règles seront principalement ceux énoncés dans la *décision finale*. Les motifs invoqués dans la *décision finale* ne devraient pas être revus en profondeur dans le *résumé des motifs*, qui (comme son nom l'indique) est censé constituer un document bref.

Le *résumé des motifs* devrait faire état et traiter de toutes nouvelles considérations découlant de la correspondance du demandeur postérieure au refus et reçue avant l'expiration du délai pour répondre à la demande de l'examinateur, telles de nouveaux arguments à l'appui de la brevetabilité, de la jurisprudence pertinente ou des modifications de la pratique du Bureau.

Si le demandeur a proposé des modifications, l'examinateur devrait fournir une analyse concise de l'effet de ces modifications. Le *résumé des motifs* fournira des renseignements à savoir si les modifications proposées contribuent à réfuter, ou à adresser en partie, certains des motifs ayant mené l'examinateur à considérer la demande comme irrégulière, ou encore si elles contribuent à modifier les motifs ayant mené l'examinateur à considérer les revendications comme irrégulières. Il faudrait

particulièrement le mentionner si les modifications proposées auraient rendu certaines revendications acceptables. De même, toute irrégularité contenue dans les modifications proposées devrait être signalée.

Il faudrait également mentionner si certains des arguments du demandeur ont été convaincants, même si insuffisants en soi, pour fournir à l'examinateur des motifs raisonnables de considérer la demande comme étant conforme à la Loi et aux Règles. Il peut en être ainsi, par exemple, lorsque le demandeur explique en quoi l'invention se distingue des antériorités citées, mais que les arguments sont fondés sur des caractéristiques non définies dans les revendications.

Compte tenu de ce qui précède, on comprend que le *résumé des motifs* a pour but de faciliter la révision de la demande en fournissant un aperçu concis et de haut niveau des considérations importantes découlant de toute correspondance postérieure au refus échangée avec le demandeur ainsi que de tout renseignement pertinent à la révision dont on ne disposait pas au moment du refus de la demande.

21.07 Révision d'une demande refusée

Comme on l'a vu, le paragraphe 30(6) des *Règles sur les brevets* exige que l'on procède à la révision d'une demande refusée chaque fois que la réponse du demandeur à une *décision finale* ne rend pas la demande acceptable.

La révision est principalement axée sur la résolution de l'impasse ayant entraîné le refus, mais elle est aussi complète, ce qui signifie que les irrégularités apparentes dans une demande, même au-delà de celles qui sont indiquées dans la *décision finale* et/ou dans le *résumé des motifs,* sont signalées à cette étape[4]. C'est ce qui ressort de l'alinéa 30(6)*c*) des *Règles sur les brevets*, qui dit que la « demande refusée » est révisée.

On peut dire de façon générale que le processus de révision vise l'efficacité, le caractère définitif et la conformité de la demande avec la *Loi sur les brevets* et les *Règles sur les brevets* dans le respect des principes de justice naturelle et d'équité procédurale.

On peut mettre fin à la révision par le retrait de la demande, et la révision ne sera généralement pas effectuée pendant les périodes où la demande est réputée abandonnée par effet de la loi. On met également fin à la révision lorsque la demande demeure abandonnée en dehors de la période de rétablissement.

21.07.01 Renvoi à la Commission d'appel des brevets

La Commission d'appel des brevets (CAB) aide le commissaire à effectuer la révision d'une demande refusée[5]. La CAB est un organisme consultatif composé d'un président et de plusieurs membres, dont chacun est un haut fonctionnaire du Bureau des brevets ayant déjà travaillé comme examinateur de brevet. La révision d'une demande spécifique est généralement effectuée au nom du commissaire par un comité composé de trois membres de la CAB. Pour que la révision de la demande soit impartiale, ces membres ne doivent pas avoir participé au traitement de la demande ou avoir antérieurement donné des conseils à l'égard de celle-ci.

La révision n'a lieu qu'après l'expiration du délai pour répondre à la décision finale et une fois le résumé des motifs préparé et transmis à la CAB. À partir de ce moment, c'est la CAB qui prend la demande en charge.

Il convient de noter que le processus de révision est un processus *ex parte*, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une partie à l'instance, à savoir le demandeur de brevet. Il s'agit d'un prolongement de la procédure administrative du bureau à l'égard des demandes de brevet selon la *Loi sur les brevets*, mais il est réalisé indépendamment de la division de l'examen.

21.07.02 Communication avec le demandeur

Au cours du processus de révision, le demandeur peut s'attendre à ce que la Commission communique avec lui à plusieurs reprises. Ces communications peuvent couvrir à la fois des questions administratives et des questions de fond relatives à la révision.

Les questions administratives comportent notamment d'informer le demandeur que la demande a été transférée à la CAB et les détails quant à la possibilité pour le demandeur de se faire entendre.

Les questions de fond incluent de maintenir le demandeur informé de toutes les questions touchant la révision, y compris de fournir au demandeur une copie du *résumé des motifs*.

Quand une demande rejetée est transférée à la CAB, le demandeur en est informé par une lettre initiale de la Commission. Cette lettre initiale, au minimum, informera le demandeur, conformément à l'alinéa 30(6)*a*) des *Règles sur les brevets*, que le refus de l'examinateur n'a pas été retiré [voir 21.05.02] et que l'affaire en cause a été transférée à la CAB. Une copie du *résumé des motifs* [voir 21.06] accompagnera la lettre.

Si le demandeur a répondu à la *décision finale* en soumettant des modifications, la lettre initiale confirme également, conformément à l'alinéa 30(6)*b*) des *Règles sur les brevets*, que parce que le refus n'a pas été retiré, toute modification reçue en réponse à la *décision finale* à l'intérieur du délai mentionné au paragraphe 30(4) est considérée comme n'ayant jamais été faite.

Des renseignements complémentaires relatifs à la révision, notamment l'offre quant à la possibilité de se faire entendre, peuvent être mentionnés dans la lettre initiale ou être abordés séparément.

La CAB accorde généralement au demandeur une période de temps pour répondre à ces communications. Il est important de noter, cependant, qu'une lettre de la CAB ne constitue pas un rapport d'examen. Même si une réponse du demandeur n'est pas fournie dans le délai indiqué, la demande ne sera pas considérée comme abandonnée. En conséquence, le défaut de répondre à une communication de la CAB n'entraînera pas l'arrêt du processus de révision.

21.07.03 Questions soulevées au cours du processus de révision

Au cours de la révision, le comité peut être porté à croire que d'autres irrégularités que celles signalées dans la *décision finale* existent dans la demande. La signalisation de telles irrégularités peut être due, par exemple, au fait que le comité interprète la demande différemment de l'examinateur, ou en raison des différentes interprétations de la jurisprudence ou des pratiques du Bureau. Elles peuvent également être dues à une nouvelle antériorité soumise dans le cadre d'une protestation déposée tardivement, à une antériorité citée récemment dans le traitement à l'étranger ou à une modification apportée à la *Loi sur les brevets* ou aux *Règles sur les brevets*.

Lorsqu'une nouvelle irrégularité est signalée au cours de la révision, le demandeur en est avisé et est informé qu'il a la possibilité de soumettre une réponse, y compris des modifications permettant de corriger l'irrégularité. Dans la mesure où les modifications proposées corrigent l'irrégularité, le commissaire, dans une Décision du commissaire, pourra ultérieurement exiger qu'elles soient apportées en vertu de l'alinéa 31*b*) des *Règles sur les brevets* [voir la section 21.08.03]. Les règles de justice naturelle commandent que la possibilité de répondre soit donnée au demandeur, de même que le paragraphe 30(6.1) des *Règles sur les brevets*, qui prévoit que :

> *Si, lors de la révision d'une demande refusée, le commissaire a des motifs raisonnables de croire que la demande n'est pas conforme à la Loi ou aux présentes règles en raison d'irrégularités autres que celles indiquées dans l'avis de décision finale, le commissaire informe le demandeur de ces*

irrégularités et lui demande, dans le délai qu'il fixe, de lui faire parvenir ses arguments justifiant le contraire.

Lorsqu'une irrégularité potentielle est identifiée en cours de révision, le comité peut aborder la question directement avec le demandeur ou il peut demander à l'examinateur de fournir une analyse à cet égard. Dans des circonstances exceptionnelles, le comité peut aussi décider qu'une recherche et une analyse d'antériorité supplémentaires sont nécessaires à l'égard d'une telle irrégularité.

Lorsqu'une analyse est demandée à un examinateur, les conclusions de l'examinateur sont présentées dans une *analyse supplémentaire*; un document qui a sensiblement la même forme que le *résumé des motifs*, mais qui porte uniquement sur la question signalée par le comité.

Si une *analyse supplémentaire* est demandée à l'examinateur, le demandeur devra en être dûment avisé et il recevra une copie de l'analyse.

La réponse du demandeur à une *analyse supplémentaire*, y compris les modifications proposées, doit se rapporter uniquement à l'irrégularité abordée dans l'analyse.

21.07.03*a* Clarification de certaines questions

Il est souhaitable de faire avancer la révision, autant qu'il en est raisonnablement possible, en se fondant sur une compréhension commune de ce qui est en cause. Par conséquent, en plus d'identifier de nouvelles irrégularités, il est également possible que le comité souhaite clarifier certaines autres questions avec le demandeur au cours du processus de révision.

Ces clarifications visent à faire en sorte que le demandeur et le comité aient la même compréhension, par exemple, des motifs du refus de l'examinateur, des arguments du demandeur, de la pratique en vigueur du Bureau ou encore de certains faits pertinents.

Lorsque le comité détermine qu'une clarification est souhaitable, une note sera envoyée au demandeur énonçant les questions qui, de l'avis du comité, peuvent nécessiter des clarifications. Lorsque les commentaires de l'examinateur sont requis, ceux-ci peuvent être fournis sous la forme d'une *analyse supplémentaire*.

Le demandeur dispose d'un délai de temps pour répondre et peut répondre par des observations écrites ou par des observations orales lors de l'audience.

21.07.04 Possibilité de se faire entendre

Le paragraphe 30(6.4) des *Règles sur les brevets* précise que le demandeur doit se voir donner la possibilité de se faire entendre avant le rejet de sa demande. Le demandeur est donc généralement invité à participer à une audience. La CAB fera des efforts raisonnables pour se plier à l'horaire du demandeur, mais si ce dernier n'est pas en mesure de participer à une audience en temps utile, on procèdera néanmoins à la révision.

Le demandeur n'est pas tenu d'assister à une audience et peut, au lieu de cela, demander que la révision se poursuive sur la base du dossier écrit.

Avant toute audience, le comité procède à un examen initial de l'affaire, tant pour s'assurer que les questions non résolues ont été clairement identifiées et exposées, que pour s'assurer qu'il ne subsiste aucune autre question nécessitant une clarification, comme des irrégularités signalées en vertu du paragraphe 30(6.1) des *Règles sur les brevets* [voir 21.07.03].

L'audience vise à donner au demandeur une possibilité supplémentaire de formuler et d'expliquer les raisons qui lui permettent de prétendre que la demande n'est pas irrégulière (sur la base des motifs soulevés soit par l'examinateur, soit par la CAB au cours du processus de révision) ou que les modifications proposées remédient aux irrégularités signalées. Les observations écrites et/ou les éléments de preuve supplémentaires devraient être présentés au comité bien avant l'audience, afin de s'assurer que le comité dispose de suffisamment de temps pour les examiner. Si le demandeur a connaissance de nouveaux arguments juridiques ou techniques ou d'éléments de preuve entièrement nouveaux, il doit les faire valoir le plus rapidement possible et ne pas attendre le stade de la révision par la CAB (c.-à-d. que les meilleurs arguments du demandeur doivent être présentés à l'examinateur pendant le traitement, et pas seulement devant la CAB).

L'audience peut avoir lieu en personne, par téléconférence ou par vidéoconférence au gré du demandeur, et peut inclure le comité désigné par la CAB, le demandeur et le mandataire du demandeur, ainsi que l'examinateur et le superviseur de l'examinateur.

L'audience constitue avant tout une occasion pour le demandeur d'exposer sa position dans le but de faire progresser le traitement, avec la contribution du comité.

Généralement, une audience débute par une présentation orale du demandeur. Le comité peut poser des questions au demandeur pendant ou après la présentation des arguments, selon la nécessité d'intervenir et les préférences du demandeur. L'examinateur et son superviseur sont généralement présents à l'audience et peuvent

être invités par le comité à répondre à des questions ayant trait aux irrégularités et aux questions techniques. Le demandeur a la possibilité d'ajouter des commentaires avant la fin de l'audience. Aucun contre-interrogatoire entre le demandeur et l'examinateur n'est autorisé.

Les questions de fait convenues au cours de l'audience, ou les concessions faites par le demandeur, seront prises en compte dans la recommandation du commissaire. Même si l'on s'attend à ce que le demandeur soit préparé à répondre à toutes les questions posées à l'audience, il peut être acceptable, si une question inattendue est soulevée pendant les débats, que le demandeur présente des observations additionnelles au comité dans un délai ultérieur raisonnable.

Puisque le comité doit faire une recommandation au commissaire, aucune décision quant à l'issue de la demande ne peut être présentée à l'audience.

21.07.05 Décisions sans audience

Il n'est pas toujours nécessaire de tenir une audience. Comme indiqué à la section 21.07.04, le demandeur peut refuser de participer à une audience. Dans un tel cas, le comité désigné examine l'affaire et fait une recommandation au commissaire en tenant compte du dossier écrit dont il dispose, y compris les observations écrites additionnelles que le demandeur a fournies.

Il est également possible que le comité, après son examen initial de l'affaire, détermine que la demande est conforme à la Loi et aux Règles. Lorsque le commissaire est en accord avec cette conclusion, il n'est pas nécessaire d'inviter le demandeur à participer à une audience. Le paragraphe 30(6.4) des *Règles sur les brevets* n'exige pas la tenue d'une audience dans le cas où la demande sera acceptée.

21.07.06 Recommandation au commissaire

À l'issue de la révision du comité, celui-ci délibérera et formulera une recommandation au commissaire. Le comité considère les faits et le droit relatifs à l'affaire dont ils sont saisis, y compris les arguments et les preuves invoqués par le demandeur lors de la révision.

La recommandation est formulée sous forme de motifs écrits qui comprennent généralement une explication de l'invention considérée, des renseignements généraux sur le traitement, un énoncé des questions à trancher, les dispositions législatives pertinentes, la jurisprudence pertinente, un résumé des positions de l'examinateur et du demandeur, une analyse détaillée des questions comportant des conclusions de fait et une recommandation finale du comité.

Le commissaire aux brevets est ensuite informé de l'affaire et revoit la recommandation avant de rendre une décision finale.

21.08 La décision du commissaire

La décision du commissaire énonce les motifs qui ont donné lieu à cette décision et explique toutes les conclusions au regard de la *Loi sur les brevets*, des *Règles sur les brevets* et de la jurisprudence pertinente. En règle générale, le commissaire adopte les motifs énoncés par le comité.

En plus d'être importante pour le demandeur, la décision du commissaire peut également donner un aperçu et/ou une orientation aux demandeurs et aux examinateurs de brevets quant à la compréhension actuelle de l'état du droit et de la pratique du Bureau. On revoit attentivement lesdécisions du commissaire lorsqu'une orientation pratique est donnée aux examinateurs.

Une copie de la décision est envoyée au demandeur (par courrier recommandé si la demande est rejetée, conformément à l'article 40 de la *Loi sur les brevets*). Ces décisions font partie du dossier du traitement et sont donc accessibles au public, à l'exception de celles concernant des demandes déposées avant le 1er octobre 1989. Ces dernières ne sont publiées qu'avec la permission du demandeur.

Une base de données mise à jour par le Bureau et accessible via le site Web de l'OPIC contient les décisions du commissaire rendues publiques.

Les sections suivantes présentent ce qu'il peut advenir des décisions du commissaire, ainsi que les effets en chaque cas.

21.08.01 Refus non justifié et demande acceptable

Le paragraphe 30(6.2) des *Règles sur les brevets* précise ceci :

> *Si, au terme de sa révision d'une demande refusée, le commissaire conclut que le refus est injustifié compte tenu des irrégularités indiquées dans l'avis de décision finale et qu'il a des motifs raisonnables de croire que la demande est conforme à la Loi et aux présentes règles, le commissaire avise le demandeur que le refus est annulé et que la demande a été jugée acceptable et lui demande de verser la taxe finale applicable prévue aux alinéas 6a) ou b) de l'annexe II dans les six mois suivant la date de l'avis d'acceptation.*

En pareil cas, le demandeur est avisé, dans la décision du commissaire, que le refus est annulé et que la demande sera acceptée.

Une fois acceptée, la demande est traitée de la même façon que n'importe quelle autre demande acceptée [voir la section 13.10 du présent recueil], et un avis d'acceptation demandant le versement de la taxe finale est envoyé au demandeur.

21.08.02 Demande rejetée

Lorsque, après avoir révisé la demande refusée, le commissaire est d'avis que le refus de l'examinateur est justifié, ou que la demande n'est pas conforme à la Loi et aux Règles en raison d'irrégularités identifiées au cours de la révision, et qu'elle ne peut être rendue conforme au moyen d'une modification conformément à l'alinéa 31*b*) des *Règles sur les brevets*, le commissaire rejettera la demande en vertu de l'article 40 de la *Loi sur les brevets*. Le rejet est indiqué dans la décision du commissaire, qui prévoit également le droit d'interjeter appel à la Cour fédérale dans un délai de six mois.

21.08.03 Modifications demandées par le commissaire

Conformément au paragraphe 30(6.3) de *Règles sur les brevets*

> *Si, au terme de sa révision d'une demande refusée, le commissaire conclut qu'elle n'est pas conforme à la Loi ou aux présentes règles, mais que des modifications déterminées sont nécessaires, il avise le demandeur qu'il dispose de trois mois suivant la date de l'avis pour apporter ces modifications. Si le demandeur se conforme à cet avis, le commissaire avise le demandeur que sa demande a été jugée acceptable et lui demande de verser la taxe finale applicable prévue aux alinéas 6a) ou b) de l'annexe II dans les six mois suivant la date de l'avis.*

Le demandeur sera avisé des modifications demandées dans la décision du commissaire conformément à l'alinéa 31*b*) des *Règles sur les brevets*. Les modifications demandées dans une décision du commissaire peuvent s'inspirer des modifications proposées au cours de la révision, soit à la propre initiative du demandeur ou suite à l'identification d'irrégularités lors de la révision. Elles peuvent également se fonder uniquement sur les conclusions du commissaire quant à la façon dont la demande peut être rendue conforme à la Loi et aux Règles.

Si le demandeur ne fait pas les modifications nécessaires en réponse à la demande de modification, ou s'il fait d'autres modifications que celles qui ont été demandées, le commissaire rejette la demande en vertu de l'article 40 de la *Loi sur les brevets*.[6]

21.09 Appels des décisions du commissaire

Lorsque le commissaire rejette une demande de brevet en vertu de l'article 40 de la *Loi sur les brevets*, l'article 41 de la Loi stipule que :

> *Dans les six mois suivants la mise à la poste de l'avis, celui qui n'a pas réussi à obtenir un brevet en raison du refus ou de l'opposition du commissaire peut interjeter appel de la décision du commissaire à la Cour fédérale qui, à l'exclusion de toute autre juridiction, peut s'en saisir et en décider.*

Il peut être interjeté appel de la décision de la Cour fédérale devant la Cour d'appel fédérale et, sur autorisation, devant la Cour suprême du Canada.

21.10 Traitement à la suite d'une décision de la Cour

Après une décision de la Cour, le commissaire agit en conformité avec toute ordonnance en résultant. Il est à noter que la Cour a le pouvoir d'ordonner la saisie des modifications, conformément à l'alinéa 31*d*) des *Règles sur les brevets*.

> *La demande qui a été refusée par l'examinateur au titre du paragraphe 30(3) ne peut être modifiée après l'expiration du délai en application du paragraphe 30(4) pour obtempérer à la demande de l'examinateur, sauf dans les cas suivants :*
>
> > *d) la Cour fédérale, la Cour d'appel fédérale ou la Cour suprême du Canada l'ordonne.*

Notes de fin du chapitre 21

1. On ne procédera pas à la rédaction d'un autre rapport, par exemple, simplement pour aviser le demandeur que le prochain rapport pourrait être le dernier, lorsque le rapport ne fait que réitérer les arguments présentés dans le rapport précédent.

2. Il n'est peut-être pas nécessaire de rédiger un autre rapport, par exemple, lorsque l'examinateur a antérieurement considéré une irrégularité comme entraînant une non-conformité avec une disposition de la Loi ou des Règles, mais réalise par la suite que, pour des motifs identiques ou essentiellement identiques, l'irrégularité en question entraîne une non-conformité avec une autre disposition de la Loi ou des Règles, ou que l'irrégularité aurait dû être considérée comme entraînant une non-conformité avec une disposition différente de la Loi ou des Règles.

3. Lorsque l'examinateur a antérieurement considéré que quelque chose appartenait aux connaissances générales courantes, et que le demandeur en a convenu dans la correspondance, il n'est pas nécessaire de justifier davantage qu'il s'agit effectivement de connaissances générales courantes. De la même façon, lorsqu'une revendication comportant cinq éléments a été considérée comme étant anticipée en égard à un document D1, et que le demandeur convient que le document D1 enseigne quatre des cinq éléments revendiqués, il n'est pas nécessaire d'en dire plus sur ces caractéristiques dans les motifs du refus; le point de désaccord est de savoir si le document D1 divulgue le cinquième élément.

4. Malgré le fait que des irrégularités apparentes sont identifiées lors de la révision, celle-ci est entreprise avec la présomption que la recherche et l'examen préalables à l'étape de révision sont effectués de façon complète et détaillée.

5. La CAB a été créée dans le cadre d'un « *Avis aux professionnels des brevets* » (au sujet de la création de la CAB, des directives générales et de la procédure d'audience), GBB, 4 août 1970.

6. Canada. (2013). Résumé de l'étude d'impact de la réglementation, Règles modifiant les *Règles sur les brevets*. Dans la *Gazette du Canada, Partie II*, vol. 147, n° 26, 18 décembre 2013.

Chapitre 22
Traité de coopération en matière de brevets (PCT)

22.01 Traité de coopération en matière de brevets (PCT)

Mai 2014

Le Traité de coopération en matière de brevets (Patent Cooperation Treaty - PCT) est un traité multilatéral conclu en 1970 et entré en vigueur le 24 janvier 1978. Le Canada est lié par le PCT depuis le 2 janvier 1990. Le 26 juillet 2004, le Canada est devenu une administration chargée de la recherche internationale et de l'examen préliminaire international dans le cadre du PCT.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le Traité de coopération en matière de brevets (PCT), veuillez consulter les liens suivants :

PCT – Le système international :

- Information et ressources générales relatives au PCT :
- Questions fréquemment posées au sujet du PCT :
- Information sur la phase internationale (auprès de quel office déposer une demande, processus, etc.) :
  Guide du déposant du PCT – La phase internationale
- Information sur la phase nationale :
  Guide du déposant du PCT – La phase nationale
- Information sur les divers rôles exercés par l'OPIC dans le cadre du PCT:
  Office récepteur (OR/CA) :
  Administration chargée de la recherche internationale (ACRI/CA) :
  Administration chargée de l'examen préliminaire international (ACEPI/CA)
  Ouverture de la phase nationale (office désigné/CA ou office élu/CA)

Traité, Règlement et Instructions administratives du PCT :

- Traité de coopération en matière de brevets (PCT) :
- Règlement d'exécution du Traité de coopération en matière de brevets
- Instructions administratives du Traité de coopération en matière de brevets

De l'information sur le travail des administrations et offices est disponible sur le site web de l'OMPI.

(Page blanche)

Chapitre 23
Renonciation, réexamen, redélivrance et correction des erreurs d'écriture

23.01
Renonciation – décembre 2015

La renonciation est un mécanisme qui permet au breveté, à tout moment pendant la durée du brevet, de modifier son brevet afin de réduire la portée des revendications comprises dans le brevet original. Elle est utilisée lorsque le breveté a donné « trop d'étendue » à son mémoire descriptif, « par erreur, accident ou inadvertance, et sans intention de frauder ou tromper le public », en revendiquant plus que la chose dont il est lui-même l'inventeur ou en revendiquant un objet à l'égard duquel il n'avait aucun droit[1] (paragraphe 48(1) de la *Loi sur les brevets*). La renonciation ne porte pas uniquement sur l'intégralité d'une ou de plusieurs revendications. Elle peut également viser une partie seulement d'une revendication,[2] à condition toutefois qu'elle n'entraîne pas un élargissement de la portée de la revendication ou de toute autre revendication qui renvoie à la revendication faisant l'objet de la renonciation.[3]

Le dépôt d'une renonciation représente une renonciation à l'objet. Une renonciation constitue aussi une déclaration claire et non équivoque selon laquelle les revendications du brevet original sont trop étendues et sont par conséquent invalides.[4]

23.01.01
Dépôt d'une renonciation

Pour déposer une renonciation, la formule 2 de l'annexe I des *Règles sur les brevets* doit être remplie et être déposée auprès du Bureau des brevets avec la taxe pertinente énoncée à l'article 13 de l'annexe II des *Règles sur les brevets* (paragraphe 48(2) de la *Loi sur les brevets* et article 44 des *Règles sur les brevets*). En remplissant la formule 2, le breveté doit respecter à la lettre la structure des paragraphes 3(1) et 3(2) de la formule, où il doit préciser les éléments auxquels il renonce. L'expression « (...) à l'exception des éléments suivants : » utilisée dans la formule 2, au paragraphe 3(2), concerne les éléments de la revendication ou des revendications qui doivent subsister après la renonciation; elle ne peut pas servir à reformuler ou à redéfinir l'invention divulguée et revendiquée.[5]

23.01.02
Les rôles du Bureau des brevets et des tribunaux

Le dépôt d'une renonciation n'entraîne pas l'examen de l'objet revendiqué par le Bureau des brevets. Le Bureau des brevets ne fait que s'assurer que la renonciation a été déposée en la forme et de la manière prescrites conformément au paragraphe 48(2) de la *Loi sur les brevets* et à l'article 44 des *Règles sur les brevets*. Du moment que la renonciation est déposée en la forme et de la manière voulues et que la taxe prescrite a été versée, le commissaire n'a pas le pouvoir discrétionnaire de refuser de l'inscrire au registre.[6]

Le fardeau de démontrer que la renonciation satisfait à toutes les exigences du paragraphe 48(1) de la *Loi sur les brevets* incombe au breveté. De plus, il n'existe aucune présomption de validité de la renonciation.[7] La validité de la renonciation dépend de ce qui suit : l'état d'esprit du breveté au moment où ce dernier a préparé son mémoire descriptif;[8] si la renonciation est faite de bonne foi et non pour une raison irrégulière;[9] la période écoulée entre la découverte d'un problème que pose le brevet et le dépôt d'une renonciation;[10] si la renonciation élargit la portée du brevet;[11] si la renonciation a pour effet de reformuler une invention;[12] ou si la renonciation ajoute une combinaison nouvelle et différente par l'ajout d'éléments à la revendication.[13]

Si les tribunaux déterminent que la renonciation est non valide, les revendications visées par la renonciation doivent redevenir ce qu'elles étaient avant le dépôt de la renonciation. Cependant, les revendications visées par la renonciation, telles qu'elles étaient avant la renonciation sont invalides[14] pour cause de portée excessive de l'aveu du breveté.[15]

23.01.03
Effet d'une renonciation

En principe, la renonciation n'a aucune incidence sur les procédures judiciaires déjà en instance au moment où elle est faite (paragraphe 48(4) de la *Loi sur les brevets*).

Suivant le dépôt d'une renonciation, les autres revendications sont réputées valides quant aux éléments auxquels le breveté n'a pas renoncé, tels qu'ils sont énoncés dans la renonciation (paragraphe 48(6) de la *Loi sur les brevets*). Ainsi, la revendication de portée excessive qui n'a pas été jugée invalide peut échapper à une déclaration d'invalidité, si une renonciation valide est déposée, mais seulement dans la mesure où celle-ci l'a été en temps opportun.[16]

La renonciation n'est pas conditionnelle. Les revendications existantes du brevet sont celles qui sont modifiées par la renonciation, et la seule invention que protègent les lettres patentes est celle qui est définie dans les revendications existantes.[17]

23.02
Réexamen — décembre 2015

Le réexamen a pour but d'offrir une procédure relativement sommaire et une solution de rechange peu coûteuse aux procédures d'invalidation devant les tribunaux ou la possibilité pour un breveté d'obtenir le réexamen par le Bureau des brevets des revendications d'un brevet déjà délivré.[18]

Comme l'a souligné la Cour fédérale dans l'affaire *Prenbec c Timberblade*, la procédure de réexamen est de nature moins exhaustive qu'une action en invalidation (par. 48). Par exemple, contrairement à une action, la procédure de réexamen se limite aux questions découlant du dossier d'antériorité fourni par la partie requérante. De plus, le conseil de réexamen n'a pas les moyens de vérifier la crédibilité des questions de fait contestées (par. 34) dont dispose le tribunal, par exemple en entendant des témoins en contre-interrogatoire (par. 47).[19]

La procédure de réexamen est décrite aux articles 48.1 à 48.5 de la *Loi sur les brevets*. Toute personne, y compris le breveté, peut demander le réexamen d'une revendication comprise dans un brevet délivré après le 1er octobre 1989, à tout moment pendant la durée du brevet, à la lumière de documents d'antériorité. Ceci s'applique aux demandes de brevet déposées avant le 1er octobre 1989 pour lesquelles un brevet a subséquemment été délivré.

Suivant la réception d'une demande de réexamen acceptable en conformité avec les paragraphes 48.1(1) et (2) de la *Loi sur les brevets*, le réexamen se déroule en une ou en deux étapes, selon le résultat de la première étape, toutes deux étant de nature *ex parte*. Si l'auteur de la demande est également le breveté, il participera à la deuxième étape. Dans les cas où l'auteur de la demande n'est pas le breveté, les observations de l'auteur de la demande après le dépôt d'une demande acceptable ne seront pas admises ni prises en compte pendant le réexamen.

À la première étape, une décision préliminaire est prise par un conseil de réexamen établi par le commissaire aux brevets quant à savoir si la demande de réexamen soulève un nouveau point de fond vis-à-vis de la brevetabilité. La décision préliminaire inclut les motifs

du conseil de réexamen pour lesquels la demande soulève ou non un nouveau point de fond vis-à-vis de la brevetabilité.

Lorsqu'un nouveau point de fond vis-à-vis de la brevetabilité est soulevé, le réexamen du brevet est réalisé en deuxième étape en fonction de ce point.

Dans le cadre de la procédure de réexamen, le conseil n'est pas une partie adverse comme le serait un concurrent dans une action en invalidation. Le rôle du conseil est plutôt celui d'un arbitre dans un contexte administratif. L'expertise de ses membres peut être tenue en compte dans toutes les décisions qui sont prises pour remplir les obligations légales du conseil.[20] Lorsqu'il tire des conclusions de fait d'après le dossier dont il dispose, comme qui est la personne ordinaire versée dans l'art et quelles étaient les connaissances générales courantes pertinentes, un conseil de réexamen n'a pas le fardeau de rechercher et de repérer une preuve indépendante à l'appui de ces conclusions.[21] Ces conclusions sont examinées par une cour de révision selon la norme de la décision raisonnable, compte tenu de l'expertise du conseil.[22]

La Commission d'appel des brevets est chargée de l'administration de la procédure de réexamen conformément aux obligations qui lui incombent.

23.02.01
La demande

Une demande de réexamen écrite doit être déposée, accompagnée de la taxe pertinente (voir l'annexe II, partie III, article 14 *des Règles sur les brevets*) et, si l'auteur de la demande est une petite entité, d'une déclaration du statut de petite entité (paragraphe 3(6) des *Règles sur les brevets*).

La demande de réexamen doit être fondée sur un dossier d'antériorité, constitué de brevets, de demandes de brevet accessibles au public ou d'imprimés (paragraphe 48.1(1) de la *Loi sur les brevets*). La demande doit exposer la pertinence des antériorités et comment celles-ci sont appliquées aux revendications qui font l'objet de la demande de réexamen (paragraphe 48.1(2) de la *Loi sur les brevets*). Par exemple, la demande peut indiquer pourquoi une revendication particulière est antériorisée en vertu de l'article 28.2 de la *Loi sur les brevets* à la lumière d'un document d'antériorité.

La requête et le dossier d'antériorité doivent être fournis en deux exemplaires, sauf si l'auteur de la demande de réexamen est le breveté ou si la demande est déposée sous

forme électronique (article 45 des *Règles sur les brevets*). Si deux exemplaires sont fournis, un exemplaire est destiné au conseil de réexamen et l'autre au breveté.

Toute demande de réexamen et les procédures subséquentes sont versées au dossier électronique du Bureau lié au brevet délivré.

À la réception d'une demande de réexamen, un membre de la Commission d'appel des brevets examine le dossier au nom du commissaire aux brevets pour assurer que les exigences des paragraphes 48.1(1) et 48.1(2) de la *Loi sur les brevets* et de l'article 45 des *Règles sur les brevets* ont été satisfaites.

Si la demande de réexamen satisfait à ces exigences et si l'auteur de la demande n'est pas le breveté, une copie de la demande et du dossier d'antériorité est transmise au breveté. Si l'auteur de la demande est le breveté, une telle copie n'est pas transmise (paragraphe 48.1(3) de la *Loi sur les brevets*).

Parallèlement, le commissaire aux brevets établit un conseil de réexamen (paragraphe 48.2(1) de la *Loi sur les brevets*). Le conseil doit se composer d'au moins trois personnes, dont au moins deux sont des employés du Bureau des brevets. En règle générale, le conseil de réexamen se compose d'un membre de la Commission d'appel des brevets agissant à titre de président et de deux examinateurs de brevets provenant de la division d'examen dont relève le brevet. Les membres du conseil de réexamen ne doivent pas avoir participé à l'examen de la demande ayant mené à la délivrance du brevet ni y avoir formulé des recommandations.

Une fois que le conseil de réexamen est établi, le breveté est informé de la composition du conseil par le commissaire, qui ne participe plus par la suite à la procédure de réexamen.[23]

La réception d'une demande de réexamen acceptable et l'établissement du conseil de réexamen déclenchent la première étape de la procédure de réexamen.

Advenant que la demande de réexamen ne satisfasse pas aux exigences des paragraphes 48.1(1) ou 48.1 (2) de la *Loi sur les brevets* ou de l'article 45 des *Règles sur les brevets*, son auteur en est avisé.

Parmi les exemples de demandes jugées inacceptables figurent les demandes qui n'exposent pas en détail la pertinence des antériorités ni comment celles-ci sont appliquées à la revendication ou celles qui reposent sur des éléments qui ne seraient pas

considérés comme des « antériorités » en vertu de l'article 48.1(1) de la *Loi sur les brevets*. Minimalement, une demande acceptable doit définir le lien entre les caractéristiques des antériorités et celles des revendications faisant l'objet de la demande de réexamen.

Le défaut de déposer un double exemplaire de la demande de réexamen rendrait également la demande inacceptable si l'auteur de la demande n'est pas le breveté ou si la demande n'est pas déposée sous forme électronique. Toutefois, si un double exemplaire requis n'a pas été déposé, on communiquera avec l'auteur de la demande et on lui donnera la possibilité d'en déposer un pour compléter la demande. De même, si l'auteur de la demande est une petite entité et a omis de fournir une déclaration du statut de petite entité, cette déclaration peut être déposée sans qu'il soit nécessaire de déposer à nouveau l'ensemble de la demande de réexamen.

Les requêtes de réexamen qui ne sont pas conformes peuvent être corrigées et déposées à nouveau sans qu'il soit nécessaire de verser une nouvelle taxe. Une demande de réexamen n'est pas considérée avoir été déposée tant qu'elle n'est pas conforme aux exigences de la *Loi sur les brevets* et des *Règles sur les brevets*. Ainsi, aucune autre mesure n'est prise quant au bien-fondé de la demande tant qu'une demande acceptable n'a pas été déposée.

Si une demande est conforme pour certaines revendications, mais pas pour d'autres, p. ex., si la pertinence des antériorités n'est exposée qu'à propos de certaines des revendications faisant l'objet d'une demande de réexamen, l'avis, l'établissement du conseil de réexamen et le déclenchement de la première étape du réexamen seront alors entamés pour les revendications pour lesquelles la demande est conforme. La brevetabilité des revendications pour lesquelles la demande n'est pas conforme ne sera pas prise en compte dans la procédure de réexamen.

La copie du brevet délivré ne doit jamais être déposée auprès du Bureau des brevets au moment de déposer une demande de réexamen.

23.02.02
Première étape du réexamen : décision quant à un nouveau point de fond vis-à-vis de la brevetabilité

Dans un délai de trois mois suivant sa constitution, le conseil de réexamen doit déterminer si la demande de réexamen soulève un nouveau point de fond vis-à-vis de la brevetabilité

des revendications du brevet faisant l'objet de la demande de réexamen (paragraphe 48.2(2) de la *Loi sur les brevets*). Il s'agit là d'une question préliminaire à laquelle il faut répondre avant de poursuivre le réexamen du brevet.

Pour soulever un nouveau point de fond vis-à-vis de la brevetabilité, la demande de réexamen doit présenter une question se rapportant à la validité d'une ou de plusieurs revendications qui n'a pas été déjà examinée au cours de la poursuite de la demande ayant donné lieu à la délivrance du brevet faisant l'objet de la demande de réexamen et qui n'a pas été examinée dans le cadre d'autres procédures antérieures mettant en cause le brevet. La question ne doit également pas être étroitement liée à une question qui a antérieurement été examinée de sorte qu'il ne s'agit pas d'un nouveau point de fond.

Un nouveau point de fond vis-à-vis de la brevetabilité est le plus souvent soulevé lorsque des antériorités ne figuraient pas au dossier au cours de la poursuite originale. Cependant, si les antériorités sont semblables à celles qui ont été examinées pendant l'examen à tel point qu'elles seraient appliquées de la même manière, elles n'auraient aucune incidence importante dans le dossier et un nouveau point de fond vis-à-vis de la brevetabilité ne serait pas établi.

Un nouveau point de fond vis-à-vis de la brevetabilité peut reposer sur les mêmes antériorités qui ont été examinées par un examinateur au cours de l'examen original dans la mesure où l'auteur de la demande de réexamen est capable de convaincre le conseil que les antériorités n'ont pas été appliquées de la même manière par l'examinateur (c.-à-d. qu'un « nouveau » point de fond est soulevé). Par exemple, une antériorité peut avoir été considérée au cours de l'examen comme ayant été appliquée comme antériorité aux termes de l'article 28.2 de la *Loi sur les brevets*. Dans le cadre d'une demande de réexamen, la même antériorité peut être utilisée en association avec une ou plusieurs autres antériorités pour appuyer la thèse de l'évidence d'une revendication en vertu de l'article 28.3 de la *Loi sur les brevets*.

En l'absence de preuve au dossier quant à la manière dont un examinateur a considéré les antériorités au cours de la poursuite (p. ex., la demande a été acceptée sans rapport d'examen), le conseil ne présumera pas que les antériorités ont été considérées de la même manière dont elles sont énoncées dans la demande.

Si le conseil de réexamen détermine que la demande de réexamen ne soulève pas un nouveau point de fond vis-à-vis de la brevetabilité, l'auteur de la demande en est avisé. Cet avis, qui se présente sous la forme d'une lettre du conseil, énoncera les motifs pour

lesquels le conseil a tiré cette conclusion. Cette décision du conseil est finale et ne peut faire l'objet d'un appel ou d'une révision judiciaire (article 48.2(3) de la *Loi sur les brevets*).

Si le conseil détermine que la demande de réexamen soulève un nouveau point de fond vis-à-vis de la brevetabilité, le breveté en est avisé dans une lettre énonçant les motifs du conseil (paragraphe 48.2(4) de la *Loi sur les brevets*). Ces motifs ne se limitent pas aux arguments énoncés par l'auteur de la demande dans la demande de réexamen.

Le breveté peut répondre à l'avis du conseil dans un délai trois mois et présenter des observations concernant la brevetabilité des revendications du brevet pour lesquelles l'avis a été donné (paragraphe 48.2(5) de la *Loi sur les brevets*). Au même moment, le breveté peut proposer des modifications au brevet pour régler la question de la brevetabilité des revendications, de sorte que le conseil dispose des modifications proposées pour la deuxième étape du réexamen (paragraphe 48.3(2) de la *Loi sur les brevets*).

Au cours de toutes les étapes de la procédure de réexamen, si l'auteur de la demande n'est pas le breveté, le conseil peut transmettre à l'auteur de la demande des copies de la correspondance du conseil adressée par courtoisie au breveté.

23.02.03
Deuxième étape du réexamen

Le réexamen du brevet sur la base d'un nouveau point de fond vis-à-vis de la brevetabilité s'amorce à la réception d'une réponse de la part du breveté ou à l'expiration du délai de trois mois suivant l'avis donné par le conseil quant à un nouveau point de fond vis-à-vis de la brevetabilité (paragraphe 48.3(1) de la *Loi sur les brevets*).

Dans l'éventualité où le breveté n'aurait pas transmis de réponse, le conseil transmettra par courtoisie une lettre indiquant que le réexamen du brevet a débuté. Le conseil informera aussi le breveté que, en l'absence d'autres observations, une décision sera prise et un constat de réexamen sera délivré aux termes du paragraphe 48.4(1) de la *Loi sur les brevets*.

Au cours de la procédure de réexamen, il pourrait y avoir des échanges multiples avec le breveté relativement aux questions que soulève la demande de réexamen. Des lettres du conseil énonceront les opinions préliminaires du conseil quant à la brevetabilité des revendications faisant l'objet du réexamen et aux modifications proposées par le breveté.

Les décisions définitives quant à la brevetabilité sont mises en délibéré jusqu'à la délivrance d'un constat de réexamen.

Le breveté peut proposer des modifications au brevet (paragraphe 48.3(2) de la *Loi sur les brevets*), notamment des modifications à la description et/ou aux dessins. Les nouvelles revendications proposées au cours du réexamen doivent être numérotées à l'aide de nombres consécutifs commençant par le numéro suivant immédiatement le numéro de la dernière revendication du brevet délivré (article 45.1 des *Règles sur les brevets*).

Aucune modification ou nouvelle revendication ne doit élargir la portée d'une revendication du brevet (paragraphe 48.3(2) de la *Loi sur les brevets*). Cette disposition est interprétée comme signifiant que, minimalement, les revendications proposées au cours d'une procédure de réexamen doivent comporter toutes les caractéristiques de la revendication indépendante la plus large du brevet. Autrement dit, les revendications proposées ne peuvent élargir l'étendue de la protection à certains égards même si la revendication est limitée à d'autres égards.

Dans les échanges entre le conseil et le breveté au cours d'une procédure de réexamen, le breveté peut présenter des observations verbalement et/ou par écrit. Le breveté peut présenter des observations verbales en personne, par téléconférence ou par vidéoconférence, au choix du breveté.

En vertu du paragraphe 48.3(3) de la *Loi sur les brevets,* la deuxième étape du réexamen doit être achevée dans un délai de douze mois.

23.02.04
Achèvement du réexamen

Une décision d'un conseil de réexamen est fonctionnellement équivalente à une décision du commissaire aux brevets en vertu de l'article 40 de la *Loi sur les brevets*. Elle représente essentiellement une nouvelle décision quant à la validité des revendications du brevet,[24] bien que dans les circonstances particulières énoncées à l'article 48 de la *Loi sur les brevets*.

Ainsi, le conseil de réexamen, tout comme le commissaire, doit avoir la certitude que le breveté n'est pas « fondé en droit » à une revendication du brevet pour que celle-ci soit rejetée. Les mêmes critères s'appliqueraient à une décision du conseil de ne pas inclure une revendication ou autre modification dans le brevet, avec l'exigence supplémentaire

qu'une telle modification n'élargisse pas la portée d'une revendication du brevet, conformément au paragraphe 48.3(2) de la *Loi sur les brevets*.

À la fin de la deuxième étape de la procédure de réexamen, le conseil de réexamen délivrera un constat de réexamen, qui sera expédié au breveté par courrier recommandé (paragraphes 48.4(1) et 48.4(2) de la *Loi sur les brevets*). Le constat produit les effets suivants sur le brevet original :

(a) il annule toute revendication du brevet jugée non brevetable;
(b) il confirme toute revendication du brevet jugée brevetable;
(c) il verse au brevet toute modification ou nouvelle revendication proposée et jugée brevetable.

Si un constat de réexamen indique qu'une revendication indépendante est écartée d'un brevet, cela ne signifie pas pour autant que le libellé de la revendication indépendante n'est plus considéré comme faisant partie de toute revendication dépendante y renvoyant. L'annulation d'une telle revendication représente une élimination de l'étendue de la protection que confère la revendication, et non de son libellé en tant que tel.
Si le conseil détermine, en vertu du paragraphe 48.3(2) de la *Loi sur les brevets*, qu'il est permis d'apporter des modifications qui ont été proposées à la description et/ou aux dessins, l'inclusion de ces modifications sera également indiquée dans le constat de réexamen.

Le constat de réexamen s'accompagnera d'une décision du conseil présentée sous la forme d'une lettre adressée au breveté énonçant les motifs des décisions du conseil.

Le constat de réexamen s'accompagnera également d'un certificat d'enregistrement indiquant que le constat de réexamen délivré par le conseil a été enregistré à l'égard du brevet. De cette façon, le constat est annexé au brevet (paragraphe 48.4(2) de la *Loi sur les brevets*).

Suivant la procédure de réexamen, une nouvelle page couverture est créée pour le brevet indiquant que le brevet a été réexaminé. Le constat de réexamen et les modifications apportées au brevet sont sauvegardés avec la nouvelle page couverture dans le dossier électronique du Bureau des brevets et dans la Base de données sur les brevets canadiens.

23.02.05
Effets du constat de réexamen

Les effets du constat de réexamen sont énoncés au paragraphe 48.4(3) de la *Loi sur les brevets*, à savoir :

> *[L]orsqu'un constat…*
>
> *(a) rejette une revendication du brevet sans en rejeter la totalité, celui-ci est réputé, à compter de la date de sa délivrance, délivré en la forme modifiée;*
>
> *(b) rejette la totalité de ces revendications, le brevet est réputé n'avoir jamais été délivré;*
>
> *(c) modifie une telle revendication ou en inclut une nouvelle, l'une ou l'autre prend effet à compter de la date du constat jusqu'à l'expiration de la durée du brevet.*

Ainsi, l'invalidité d'une revendication ou de plusieurs revendications par suite du réexamen est rétroactive. Cependant, l'ajout ou la modification de revendications fait en sorte que les droits sont conférés à l'égard de ces revendications uniquement pendant le reste de la durée du brevet.

Les effets susmentionnés ne s'appliquent pas avant l'expiration du délai d'appel (voir la section suivante), et si la décision du conseil est portée en appel, les effets susmentionnés s'appliquent seulement dans la mesure où ils se dégagent du jugement définitif des tribunaux (paragraphe 48.4(4) de la *Loi sur les brevets*).

Lorsque les revendications faisant l'objet d'un réexamen sont confirmées, ces revendications demeurent inchangées jusqu'à l'expiration de la durée du brevet.

23.02.06
Appels relatifs au réexamen

Le breveté peut porter en appel une décision du conseil de réexamen accompagnant un constat de réexamen devant la Cour fédérale (paragraphe 48.5(1) de la *Loi sur les brevets*). Ce droit d'appel doit être exercé dans les trois mois suivant la date à laquelle une copie du constat de réexamen est transmise au breveté par courrier recommandé (paragraphe 48.5(2) de la *Loi sur les brevets*).

23.03
Redélivrance — décembre 2015

La redélivrance est un mécanisme prévu à l'article 47 de la *Loi sur les brevets* permettant de corriger un brevet « défectueux ou inopérant ». Le paragraphe 47(1) de la *Loi sur les brevets* énonce les conditions auxquelles un nouveau brevet redélivré peut être concédé à un breveté.

L'objectif de la disposition relative à la redélivrance est décrit comme un moyen d'offrir l'adoucissement que les tribunaux d'équité ont toujours donné dans les cas bien clairs d'accident et de méprise dans la formulation de documents écrits.[25]

Il importe de souligner que, conformément à la disposition prévoyant que le commissaire aux brevets « peut » faire délivrer un nouveau brevet, l'octroi d'une redélivrance est une mesure discrétionnaire. Cependant, un tel pouvoir discrétionnaire ne peut être exercé que lorsque les conditions du paragraphe 47(1) ont été remplies. Toute demande de redélivrance qui n'est pas prévue par la Loi doit être rejetée.[26] L'exercice de ce pouvoir discrétionnaire doit également être compatible avec l'objet de la disposition relative à la redélivrance, tel que souligné ci-dessus.[27]

23.03.01
Délai pour déposer une demande de redélivrance

Le paragraphe 47(1) de la *Loi sur les brevets* exige que le brevet soit abandonné dans un délai de quatre ans à compter de la date de délivrance pour que le breveté puisse obtenir une redélivrance. Cette disposition est interprétée comme exigeant qu'une demande de redélivrance soit déposée dans un délai de quatre ans suivant la date de délivrance du brevet original et que le breveté convienne d'abandonner le brevet original au moment de la redélivrance.[28]

23.03.02
Le brevet doit être « défectueux ou inopérant »

En vertu du paragraphe 47(1) de la *Loi sur les brevets*, le commissaire peut faire délivrer un brevet nouveau ou rectifié (un « brevet redélivré ») lorsqu'un brevet est jugé « défectueux ou inopérant ». À tout le moins, ceci signifie que, en raison d'une erreur quelconque, le brevet original ne réalisait pas l'intention du demandeur à la délivrance.[29] En conséquence, le breveté s'est vu délivrer un brevet qui ne représente pas ce que le demandeur avait

réellement l'intention de viser et d'obtenir. Les mots « défectueux ou inopérant » au sens du paragraphe 47(1) de la *Loi sur les brevets* n'équivalent pas à une « irrégularité » liée à la conformité d'un brevet à la *Loi sur les brevets* et aux *Règles sur les brevets* aux fins de la validité. Un brevet peut être valide à tous les autres égards, mais ne pas exprimer l'intention du demandeur.

En vertu du paragraphe 47(1) de la *Loi sur les brevets*, deux raisons peuvent expliquer pourquoi un brevet peut être jugé défectueux ou inopérant : 1) une description et un mémoire descriptif insuffisants; 2) le breveté a revendiqué plus ou moins qu'il n'avait droit de revendiquer à titre d'invention nouvelle. Ainsi, le caractère « défectueux ou inopérant » du brevet a une incidence potentielle sur l'étendue de la protection du brevet ou la mesure dans laquelle le brevet décrit bien l'invention.

Les mots « défectueux ou inopérant » ne concernent pas, cependant, la redélivrance d'un brevet que le tribunal a déclaré invalide[30] ou d'un brevet pour lequel tous les droits ont expiré.

La demande de redélivrance n'est pas un moyen permettant la réouverture de la poursuite de la demande et de permettre à un breveté de modifier son brevet comme il modifierait une demande de brevet au cours de sa poursuite normale.[31] La demande de redélivrance ne permet pas non plus au breveté de restreindre unilatéralement l'étendue de la protection comme le permettrait le dépôt d'une renonciation; la demande de redélivrance doit satisfaire aux exigences du paragraphe 47(1) de la *Loi sur les brevets*.

23.03.02*a*
L'erreur et l'intention du demandeur

La disposition relative à la redélivrance vise à permettre de corriger une « erreur » qui « a été commise par inadvertance, accident ou méprise, sans intention de frauder ou de tromper » (paragraphe 47(1) de la *Loi sur les brevets*). Il doit s'agir d'une erreur faisant en sorte que le brevet dont on recherche la redélivrance n'exprime pas l'invention envisagée;[32] c'est-à-dire que le brevet n'énonce pas quelque chose ou énonce mal quelque chose.

Un breveté qui cherche à obtenir une redélivrance doit démontrer que, « par inadvertance, accident ou méprise », un résultat qui était différent de ce que le demandeur avait envisagé – à la date de délivrance – a été obtenu. Le fait de s'appuyer simplement sur le brevet original pour proposer des modifications n'est pas suffisant pour établir l'intention.[33] Le breveté doit établir que le brevet délivré n'exprime pas avec exactitude l'intention du

demandeur en ce qui concerne la description et le mémoire descriptif de l'invention. De même, lorsque le breveté original a cédé son droit à l'égard d'un brevet, le cessionnaire doit également établir que le brevet délivré n'exprime pas avec exactitude l'intention du demandeur du brevet original. Dans tous les cas, s'il est évident que l'intention du demandeur a été complètement réalisée, la redélivrance n'est pas justifiée.[34]

Il s'agit généralement de la partie de la disposition relative à la redélivrance la plus difficile à satisfaire, comme il doit exister une preuve qu'une erreur s'est réellement produite pendant la poursuite de la demande du brevet original. Il doit également y avoir une preuve de *ce que* le demandeur avait l'intention que le brevet original énonce.

Le seul fait d'alléguer une erreur ne constitue pas une preuve de cette erreur. Il ne s'agit pas d'une preuve permettant au commissaire ou à un tribunal de conclure qu'une erreur a été commise.[35]

C'est la preuve dans son ensemble qui est prise en compte. Une telle preuve peut par exemple comprendre le libellé du brevet lui-même, une preuve de mesures prises pendant la poursuite de la demande du brevet original[36] et de demandes de brevets correspondantes au pays et à l'étranger,[37] et la preuve de communications signalant des mesures envisagées qui n'ont jamais été prises, etc. Pour être utile, la preuve doit porter une date antérieure à la délivrance du brevet original.[38]

Le breveté a le fardeau de démontrer qu'une erreur s'est produite pendant la poursuite de la demande de brevet par inadvertance, accident ou méprise; l'étendue de l'expérience antérieure en matière de brevet du demandeur/correspondant autorisé peut être prise en compte.[39] On présume que l'intention du demandeur a été réalisée par le brevet délivré,[40] laquelle présomption peut être réfutée au moyen d'une preuve suffisante à l'effet contraire. Par exemple, un breveté peut alléguer que certaines revendications ont été retirées d'une demande par erreur, mais le dossier peut indiquer que ce retrait a été fait eu égard à une irrégularité relevée par l'examinateur, pour éviter un conflit ou pour contourner une antériorité.[41] À moins qu'un breveté puisse démontrer qu'une telle mesure n'aurait pas dû être prise, on présume qu'elle donne une indication de l'intention du demandeur.

L'intention doit être celle du demandeur, mais l'erreur pourrait avoir été commise ou causée par quiconque (ce qui peut comprendre l'agent de brevets ou le correspondant autorisé) au cours de la poursuite de la demande du brevet original.[42]

Une erreur dans l'interprétation de la Loi peut entraîner une erreur dans un brevet. Cependant, pour être visée par le paragraphe 47(1) de la *Loi sur les brevets*, une telle erreur doit avoir résulté en un brevet qui ne représente pas l'intention du demandeur.[43]

23.03.03
Description et mémoire descriptif insuffisants

Un brevet défectueux ou inopérant en raison d'une description et d'un mémoire descriptif insuffisants en est un qui manque d'éléments textuels ou graphiques ou qui comporte les mauvais éléments textuels ou graphiques, contrairement à l'intention de l'inventeur à la délivrance. Le défaut de : revendiquer ou décrire avec exactitude l'invention; revendiquer des sous-combinaisons; inclure des revendications dépendantes; ou inclure des revendications visant différentes catégories d'invention pourrait indiquer un brevet défectueux ou inopérant en raison d'une description et d'un mémoire descriptif insuffisants.

23.03.04
Revendiquer plus ou moins

Un brevet défectueux ou inopérant parce que le breveté a revendiqué plus ou moins qu'il n'avait droit de revendiquer à titre d'invention nouvelle en est un qui fait en sorte que les revendications protègent plus ou moins l'objet que le breveté avait l'intention de protéger. Comme la description et les dessins ont une incidence sur la portée des revendications, une erreur dans ces parties du brevet pourrait aussi faire en sorte que le brevet est défectueux ou inopérant, parce que le breveté a revendiqué plus ou moins qu'il n'avait droit de revendiquer.

23.03.05
Même invention

Quelle que soit la défectuosité qu'un breveté cherche à corriger dans le brevet en déposant une demande de redélivrance, tout mémoire descriptif rectifié par le breveté doit viser la « même invention... pour laquelle le brevet original a été accordé » (paragraphe 47(1) de la *Loi sur les brevets)*.

Bien que l'article 38.2 de la *Loi sur les brevets* ne s'applique pas à la procédure de redélivrance, ses exigences (voir le chapitre 19 de ce manuel) sont considérées analogues à celles du paragraphe 47(1) exigeant qu'un brevet redélivré vise la « même invention ».

En conséquence, tout objet d'un brevet redélivré doit se fonder sur une quelconque partie de la description, des dessins ou des revendications du brevet original.[44] Cependant, rien n'exige qu'une invention qu'on cherche à faire protéger au moyen d'une redélivrance vise le même concept inventif que les revendications du brevet original.[45]

L'objet que l'on cherche à ajouter qui peut être déduit de la description, des dessins ou des revendications originaux serait conforme à l'exigence relative à la « même invention » du paragraphe 47(1) de la *Loi sur les brevets*.[46] La matière reconnue comme une antériorité serait également acceptable.[47]

23.03.06
La demande de redélivrance

La demande de redélivrance doit inclure la formule 1 de l'annexe I des *Règles sur les brevets*, remplie conformément aux instructions (article 43 des *Règles sur les brevets*). Les sections 3, 4 et 5 de la formule 1 énoncent les arguments du breveté à l'appui de l'octroi d'un brevet redélivré. La demande de redélivrance doit également inclure une description, un ensemble de dessins et/ou un ensemble de revendications modifiés. Tous les changements introduits par les modifications doivent être compatibles avec les défectuosités décrites dans la formule 1.[48] Le breveté doit également déposer la preuve la plus pertinente disponible (voir la section 23.03.02*a* de ce manuel).

La copie du brevet délivré ne doit jamais être déposé auprès du Bureau des brevets avec la formule 1. Si le brevet est redélivré, le Bureau demandera à ce moment au breveté de déposer la copie du brevet délivré.

23.03.06*a*
Formule 1 de l'annexe I

À la section 3 de la formule 1, le breveté doit indiquer précisément en quoi le brevet est défectueux ou inopérant. Cet exposé peut mentionner des problèmes se rapportant aux revendications, à la description ou aux dessins. Les problèmes doivent être liés à une insuffisance de la description et du mémoire descriptif ou au fait que le breveté a revendiqué plus ou moins qu'il n'avait droit de revendiquer à titre d'invention nouvelle (voir les sections 23.03.03 et 23.03.04 de ce manuel).

La section 4 de la formule 1 doit indiquer comment l'erreur est survenue et a fait en sorte que le brevet indique autre chose que ce qui devait être indiqué. C'est à cette section que le breveté doit démontrer qu'une erreur est survenue, en ce sens que le document de brevet

n'est pas conforme à l'intention du demandeur[49] (voir la section 23.03.02*a* de ce manuel). La section 4 de la formule 1 doit mentionner tout élément de preuve pertinent produit en expliquant comment l'erreur est survenue et en quoi le document de brevet n'est pas conforme à l'intention du demandeur.

La section 5 de la formule 1 indique à quel moment et de quelle façon le breveté a pris connaissance de l'erreur donnant lieu à la demande de redélivrance. L'erreur doit avoir été découverte après la délivrance du brevet[50], car si le demandeur a permis qu'un brevet soit délivré en sachant parfaitement qu'une erreur était survenue pendant la poursuite de la demande, un tel acte serait normalement considéré comme étant un acte délibéré et par conséquent comme traduisant l'intention du demandeur. Dans les cas où l'erreur a été découverte après le versement de la taxe finale, mais avant la délivrance du brevet, la demande de redélivrance peut également être acceptable, avec une explication adéquate. Il importe de souligner que les circonstances décrites à la section 5 de la formule 1 peuvent aussi s'avérer pertinentes à la détermination de la question de savoir si l'intention du demandeur n'a véritablement pas été réalisée par le brevet original.

23.03.07
Examen d'une demande de redélivrance

Contrairement aux renonciations, la demande de redélivrance peut entraîner l'élargissement de la portée d'un brevet; l'étendue de la protection peut être accrue, ce qui peut avoir une incidence sur le marché intervenu avec le public. Le Bureau des brevets doit par conséquent examiner et approuver toute demande de redélivrance.[51]

Compte tenu de l'effet rétroactif des brevets redélivrés (paragraphe 47(2) de la *Loi sur les brevets*), il importe d'assurer que la demande de redélivrance répond aux exigences de l'article 47 de la *Loi sur les brevets*.[52] Le Conseil de redélivrance, formé d'examinateurs principaux de brevets provenant des diverses divisions d'examen, supervise la procédure complète de demande de redélivrance et est chargé d'assurer que les demandes de redélivrance répondent à ces exigences.

Pour toute demande de redélivrance déposée, le Conseil de redélivrance vérifie en premier lieu si la demande de redélivrance est conforme aux exigences de l'article 47 de la *Loi sur les brevets*, lesquelles sont décrites en détail aux sections 23.03.02 à 23.03.05 de ce manuel. Cette vérification comportera un examen de la demande, des modifications proposées et de la preuve produite ainsi que du dossier de poursuite au Bureau des brevets et, s'il y a lieu, à un bureau des brevets étranger. Si la demande est conforme aux exigences, un examinateur du domaine de l'invention vérifie alors si le brevet redélivré

respecterait le reste de la *Loi sur les brevets* et des *Règles sur les brevets*. Cette vérification est analogue à l'examen d'une demande de brevet et peut permettre de relever des irrégularités qui s'appliqueraient pendant cet examen.

Si le Conseil de redélivrance ou l'examinateur estime que la demande de redélivrance n'est pas conforme à la *Loi sur les brevets* et aux *Règles sur les brevets*, une lettre officielle qui en donne les motifs sera transmise. Le breveté peut répondre en faisant valoir et en précisant des points, en fournissant d'autres éléments de preuve (qui seront versés au dossier) et/ou en modifiant la description, les dessins et/ou les revendications proposés. La réponse doit aborder les questions soulevées dans la lettre officielle.

Cependant, les sections 3 à 5 de la formule 1 ne peuvent être modifiées autrement que pour corriger des erreurs de frappe évidentes; l'article 47 de la *Loi sur les brevets* n'autorise pas la modification de la formule 1 de manière à changer les motifs de la redélivrance.

En cas d'impasse entre le breveté et le Conseil de redélivrance ou l'examinateur, la demande de redélivrance peut être renvoyée à la Commission d'appel des brevets, qui formulera une recommandation à l'intention du commissaire aux brevets.

Le breveté doit présenter les meilleurs éléments de preuve en déposant la formule 1. Le Conseil de redélivrance et l'examinateur doivent disposer de toutes les questions et de toute la preuve avant de renvoyer la demande à la Commission d'appel des brevets. De plus, avant qu'une demande soit renvoyée à la Commission d'appel des brevets, toutes les irrégularités qu'elle renferme en regard de la *Loi sur les brevets* et les *Règles sur les brevets* doivent avoir été relevées par le Conseil de redélivrance et l'examinateur, même en cas d'impasse à l'étape initiale de l'examen devant le Conseil de redélivrance.

Une demande de redélivrance n'est pas abandonnée pour défaut de répondre à une lettre officielle dans un certain délai, et il n'y a, par conséquent, pas de taxe relative au rétablissement correspondante. Par contre, le défaut de répondre en temps opportun peut entraîner le renvoi de la demande de redélivrance à la Commission d'appel des brevets et au commissaire aux brevets.

Le breveté peut toujours mettre fin à la poursuite en retirant sa demande de redélivrance.

Si la demande de redélivrance est jugée acceptable par le Conseil de redélivrance et l'examinateur, le brevet sera redélivré avec un code de document « E ». Si la demande reliée au brevet original a été déposée après le 1er octobre 1989, le brevet redélivré aura

alors le même numéro de brevet que le brevet original; les brevets originaux pour lesquels la demande a été déposée avant cette date seront redélivrés avec un nouveau numéro de brevet dans la série d'un million. Si la demande de redélivrance est jugée acceptable, une lettre officielle sera envoyée pour demander la remise de la copie du brevet délivré. Le brevet ne sera pas redélivré avant la remise de la copie du brevet délivré.

23.03.08
Demandes de redélivrance multiples

Un breveté peut déposer des demandes de redélivrance distinctes visant des éléments distincts de l'invention protégée par le brevet original qui est redélivré (paragraphe 47(3) de la *Loi sur les brevets*). Il pourrait en résulter de multiples brevets redélivrés. Comme pour les autres demandes de redélivrance, chaque demande distincte doit être déposée dans les quatre ans suivant la date de délivrance du brevet original. Toutes les demandes de redélivrance distinctes doivent être déposées avant la date d'abandon du brevet original délivré, c'est-à-dire avant la redélivrance du brevet fondée sur l'une ou l'autre de ces demandes.

Cette disposition confère une permission en ce sens qu'elle permet au breveté de déposer plusieurs demandes de redélivrance. Le commissaire aux brevets n'exigera pas qu'une demande de redélivrance soit divisée, que le brevet délivré semble avoir été délivré pour plus d'une invention ou qu'une nouvelle invention soit revendiquée au moyen de la redélivrance de sorte que la redélivrance visera plus d'une invention. En vertu du paragraphe 36(2.1) de la *Loi sur les brevets*, le commissaire peut seulement exiger qu'une demande de brevet soit divisée avant la délivrance d'un brevet visé par la demande originale. De même, les paragraphes 36(2), 36(3) et 36(4) de la *Loi sur les brevets* ne s'appliquent pas aux demandes de redélivrance.

En vertu du paragraphe 47(3) de la *Loi sur les brevets*, chaque demande de redélivrance distincte doit être brevetable de manière indépendante et doit viser des inventions distinctes pour assurer qu'il n'y ait pas double brevet. Lorsque des demandes de redélivrance multiples coexistent pour le même brevet, mais ne visent pas des éléments distincts et séparés de son invention, un seul brevet redélivré (tout au plus) peut être accordé.

Si des demandes de redélivrance distinctes peuvent être déposées en vertu du paragraphe 47(3) de la *Loi sur les brevets*, les exigences du paragraphe 47(1) de la *Loi sur les brevets* doivent tout de même être satisfaites pour justifier la redélivrance. Autrement dit, une erreur doit être survenue qui a fait en sorte que l'intention du demandeur du brevet

original n'a pas été réalisée, ce qui entraîne maintenant la nécessité de deux ou de plusieurs brevets redélivrés distincts.

23.03.09
Redélivrance d'un brevet redélivré

Un brevet redélivré peut lui-même faire l'objet d'une redélivrance, pourvu que la demande de redélivrance soit déposée dans les quatre ans suivant la date de délivrance du brevet original (et non pas du brevet redélivré) et que l'invention que l'on cherche à faire protéger par la redélivrance vise la même invention que le brevet original qui a été délivré.

23.03.10
Effet d'un brevet redélivré

L'effet de la redélivrance est rétroactif et les droits existent à l'égard du brevet redélivré comme s'ils avaient été en vigueur à la date de délivrance originale (paragraphe 47(2) de la *Loi sur les brevets*).

Un brevet redélivré ne peut être retiré après avoir été délivré au profit du brevet original.

La redélivrance n'a aucune incidence sur toute action en instance « dans la mesure où ses revendications sont identiques à celles du brevet original » (paragraphe 47(2) de la *Loi sur les brevets*). Dans ce contexte, « identiques » est interprété comme signifiant « ayant la même portée ».[53]

La demande de redélivrance n'est pas assujettie à des taxes périodiques supplémentaires (paragraphes 100(2), 155(2) et 182(2) des *Règles sur les brevets*). Cependant, les taxes périodiques s'appliquent au brevet original jusqu'à ce qu'il soit redélivré (s'il est redélivré), puis deviennent payables à l'égard du brevet redélivré selon les mêmes modalités que pour le brevet original (paragraphes 101(1), (2), 156(1), (2) et 182(3), (4) de la *Loi sur les brevets*), autrement dit, aux dates d'exigibilité des taxes périodiques qui s'appliquent au brevet original (voir le chapitre 24 de ce manuel).

23.03.11
Appel relatif au rejet d'une demande de redélivrance

Bien que la *Loi sur les brevets* ne le prévoie pas expressément, le rejet d'une demande de redélivrance par le commissaire aux brevets peut faire l'objet d'un appel devant la Cour fédérale en vertu de l'article 41 de la *Loi sur les brevets*.[54]

23.04
Correction des erreurs d'écriture en vertu de l'article 8 de la *Loi sur les brevets* — décembre 2015

Une erreur d'écriture est une erreur qui survient dans le processus mécanique d'écriture ou de transcription.[55]

Les erreurs d'écriture dans un document en dépôt au Bureau des brevets peuvent être corrigées à la discrétion du commissaire en vertu des dispositions de l'article 8 de la *Loi sur les brevets*.[56] Les documents en dépôt au Bureau des brevets comprennent les brevets, les demandes de brevet, les demandes PCT à la phase nationale, les pétitions, les cessions et autres documents disponibles au Bureau des brevets.

Il importe de souligner que les erreurs d'écriture dans le mémoire descriptif ou les dessins d'une demande de brevet sont couramment corrigées par modification au cours de la poursuite de la demande dans la mesure où la correction remplit les exigences relatives à l'objet acceptable d'une telle modification (voir la section 19.04 de ce manuel).

La correction des erreurs d'écriture émanant du breveté ou du demandeur exige le versement de la taxe réglementaire (annexe II, partie IV, article 19 des *Règles sur les brevets*). La taxe est imposée pour le traitement de la demande par le Bureau des brevets; elle ne dépend pas de l'acceptation ou du refus de la correction. Le remboursement de la taxe acquittée pour une demande de correction d'une erreur d'écriture n'est pas prévu à l'article 4 des *Règles sur les brevets*, mais peut être accordé si la demande de correction n'est pas traitée.

Les tiers qui souhaitent signaler une erreur d'écriture possible imputable au breveté ou au demandeur doivent communiquer avec le breveté, le demandeur ou l'agent du breveté inscrit au dossier.

Des erreurs d'écriture émanant du Bureau des brevets sont parfois relevées dans le cadre d'un contrôle de la qualité, de l'examen ou d'autres procédures du Bureau des brevets. Il arrive également qu'elles soient signalées par le demandeur, le breveté ou un tiers. En général, on communiquera avec le breveté ou le demandeur avant qu'une telle erreur d'écriture soit corrigée. Comme ce type de correction découle d'une procédure interne, aucune taxe n'est exigée. De même, aucune taxe n'est imposée pour la correction des erreurs d'écritures découlant d'erreurs commises par un bureau des brevets étranger, y compris une autorité internationale.

23.04.01
Demande de correction d'une erreur d'écriture déposée en vertu de l'article 8

Il n'y a aucune formule à utiliser pour demander la correction d'erreurs d'écriture en vertu de l'article 8 de la *Loi sur les brevets*. Le breveté ou le demandeur demande que la correction soit effectuée comme suit :

- Il décrit les corrections qu'il souhaite apporter dans une lettre adressée au commissaire, en précisant le numéro de brevet ou de demande et le document en dépôt à corriger.
- Il explique les circonstances qui ont mené à l'erreur et qui peuvent justifier la raison pour laquelle l'erreur est une erreur d'écriture.
- Si l'erreur d'écriture émane du breveté ou du demandeur, il verse la taxe réglementaire (annexe II, partie IV, article 19 des *Règles sur les brevets*).

La copie d'un brevet délivré ne doit jamais être déposée auprès du Bureau des brevets au moment de demander une correction.

Lorsqu'une demande de correction d'une erreur d'écriture est déposée sans que la taxe réglementaire soit acquittée et lorsque le Bureau des brevets détermine que cette taxe est exigible, compte tenu des faits, le Bureau des brevets informe le breveté ou le demandeur que la taxe réglementaire doit être versée avant que la demande soit examinée en vertu de l'article 8 de la *Loi sur les brevets*.

23.04.02
Traitement d'une demande de correction d'une erreur d'écriture déposée en vertu de l'article 8

Le commissaire examinera chaque demande de correction déposée en vertu de l'article 8 de la *Loi sur les brevets* en fonction des circonstances qui lui sont propres.

Le commissaire déterminera d'abord si l'erreur est une erreur d'écriture dans un document en dépôt au Bureau des brevets. Les circonstances qui ont mené à l'erreur, décrites dans la demande, seront prises en considération pour en arriver à cette conclusion. Les facteurs suivants seront notamment pris en compte dans cette détermination :

- si le document à corriger est un document en dépôt au Bureau des brevets;
- si l'erreur découle du traitement mécanique de l'écriture ou de la transcription; par exemple, les erreurs de traduction, d'antécédent ou d'omission[57] ne découlent généralement pas du traitement mécanique de l'écriture ou de la transcription.

S'il est établi qu'une erreur d'écriture a été commise, la décision d'apporter ou non la correction sera laissée à la discrétion du commissaire.[58] La mesure dans laquelle la correction demandée aura une incidence sur les droits de tiers constituera l'un des facteurs pris en compte par le commissaire dans cette décision.

S'il est établi que l'erreur n'est pas une erreur d'écriture ou si le commissaire a exercé son pouvoir discrétionnaire de refuser d'apporter la correction, le demandeur est informé par écrit des motifs du refus d'apporter la correction.

Si le commissaire détermine que l'erreur est une erreur d'écriture et accepte d'apporter la correction, le demandeur reçoit une lettre officielle l'informant que la correction a été faite; il reçoit en outre un certificat de correction dressant la liste de toutes les modifications apportées au document en dépôt. Pour les brevets délivrés, le certificat de correction est accompagné d'une copie de la page couverture et de toutes les pages visées par la correction, sur chacune desquelles est apposé un sceau officiel portant la mention suivante : « *Section 8 Correction see certificate* – Correction – Article 8 voir certificat ». Les corrections pertinentes sont également apportées au registre du Bureau des brevets.

23.04.03
Effet de la correction d'une erreur d'écriture en vertu de l'article 8

Le document en dépôt et le certificat de correction afférant doivent être lus conjointement. Comme une erreur d'écriture n'a aucune incidence sur la validité d'un document en dépôt au Bureau des brevets (article 8 de la *Loi sur les brevets*), le document en dépôt est réputé avoir existé dans sa forme corrigée sur présentation au Bureau des brevets. Autrement dit, la correction de l'erreur d'écriture a un effet rétroactif, comme si la correction avait été apportée à la date à laquelle le document en dépôt a été déposé au Bureau des brevets.

23.05
Correction des erreurs d'écriture en vertu de l'article 35 des *Règles sur les brevets* — décembre 2015

Une erreur d'écriture est une erreur qui survient dans le processus mécanique d'écriture ou de transcription.[59]

Les erreurs d'écriture contenues dans tout document relatif à une demande, autre que le mémoire descriptif, un dessin ou un document attestant un transfert ou un changement de nom, peuvent être corrigées en vertu de l'article 35 des *Règles sur les brevets* au cours de la poursuite de la demande, dans la mesure où elles ont été substituées à ce que l'auteur voulait évidemment dire.

Il n'y a aucune taxe à verser pour les demandes de correction déposées en vertu de l'article 35 des *Règles sur les brevets*.

23.05.01
Demande de correction d'une erreur d'écriture déposée en vertu de l'article 35

Il n'y a aucune formule à utiliser pour demander la correction d'une erreur d'écriture en vertu de l'article 35 des *Règles sur les brevets*. Le demandeur demande qu'une correction soit apportée en vertu de l'article 35 des *Règles sur les brevets* et indique la correction à apporter, le numéro de la demande de brevet et le document relatif à la demande qui doit être corrigé.

23.05.02
Traitement d'une demande de correction d'une erreur d'écriture déposée en vertu de l'article 35

Le commissaire examinera chaque demande de correction déposée en vertu de l'article 35 des *Règles sur les brevets* en fonction des circonstances qui lui sont propres.

Selon la correction demandée, le commissaire déterminera si la correction se rapporte à une erreur d'écriture évidente. Ce faisant, le commissaire déterminera si le libellé actuel du document ne représente de toute évidence pas ce que l'on voulait écrire et ensuite si la correction représente ce qu'on avait de toute évidence l'intention de dire. S'il y a ambiguïté quant à la correction qu'il convient d'apporter, l'erreur n'est alors pas une erreur d'écriture évidente.

Si le commissaire détermine que l'erreur n'est pas une erreur d'écriture évidente, le demandeur sera informé par écrit des motifs du rejet de la demande de correction.

Si le commissaire détermine que l'erreur est une erreur d'écriture évidente, le demandeur recevra une lettre officielle indiquant que les registres du Bureau des brevets ont été corrigés.

23.05.03
Effet de la correction d'une erreur d'écriture en vertu de l'article 35

Après correction d'une erreur d'écriture dans un document relatif à une demande de brevet en vertu de l'article 35 des *Règles sur les brevets,* le document est réputé avoir existé dans sa forme corrigée sur présentation au Bureau des brevets. Autrement dit, la correction de l'erreur d'écriture a un effet rétroactif, comme si la correction avait été apportée à la date à laquelle le document relatif à une demande a été déposé au Bureau des brevets.

Notes de fin du chapitre 23

[1] *Hershkovitz c. Tyco Safety Products Canada Ltd.*, 2009 CF 256, par. 74, conf. par 2010 CAF 190.
[2] *Monsanto Co. c. Canada (Commissaire aux brevets)* (1976), 28 CPR (2d) 118, p. 119.
[3] *Hershkovitz c. Tyco Safety Products Canada Ltd.*, 2010 CAF 190, par. 25.
[4] *Bristol-Myers Squibb Canada Co. c. Apotex Inc.*, 2009 CF 137, par. 47.
[5] *Hershkovitz* (précité, note 1), par. 75.
[6] *Richards Packaging Inc c. Canada (Procureur général)*, 2007 CF 11, par. 10, conf. par 2008 CAF 4.
[7] *Sanofi-Aventis Canada Inc. c. Hospira Healthcare Corp.*, 2009 CF 1077, par. 142.
[8] *Hershkovitz* (précité, note 1), par. 79.
[9] *Hershkovitz* (précité, note 1), par. 79.
[10] *Hershkovitz* (précité, note 1), par. 78.
[11] *Hershkovitz* (précité, note 3), par. 25.
[12] *Hershkovitz* (précité, note 1), par. 76.
[13] *Hershkovitz* (précité, note 1), par. 81.
[14] *Sanofi-Aventis (*précité, note 7), par. 111.
[15] *Hershkovitz* (précité, note 3), par. 47.
[16] *Bristol-Myers Squibb* (précité, note 4), par. 43.
[17] *Hershkovitz* (précité, note 1), par. 93; *Canadian Celanese Ltd. c. B.V.D. Co. Ltd.*, [1939] 2 DLR 289, p. 294.
[18] *Genencor International c. Commissaire aux brevets*, 2008 CF 608, par. 4.
[19] *Prenbec Equipment Inc c. Timberblade Inc.*, 2010 CF 23, par. 34.
[20] *Genencor* (précité, note 18), par. 38.
[21] *Newco Tank Corp. c. Procureur général du Canada* 2014 CF 287, par. 34.
[22] *Newco* (précité, note 21), par. 36.
[23] *Prenbec* (précité, note 19), par. 17.
[24] *Genencor* (précité, note 18), par. 39.
[25] *Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft vormals Meister Lucius & Bruning c. Commissaire aux brevets* (1966), 50 CPR 220, p. 254.
[26] *Northern Electric Company Ltd. c. Photo Sound Corporation*, [1936] RCS 649, p. 653; *Bergeon c. DeKermor*, [1927] 2 DLR 99, par. 38.
[27] Décision du commissaire n° 1330, par. 43-44.
[28] *Curl-Master Manufacturing Co. Ltd. c. Atlas Brush Ltd.* (1967), 52 CPR 51, p. 74.
[29] *Farbwerke* (précité, note 25), p. 254.
[30] *Farbwerke* (précité, note 25), p. 255; *Burton Parsons Chemicals Inc. c. Hewlett-Packard (Canada) Ltd.* (1974), 17 CPR (2d) 97, p. 107; *Creations 2000 Inc c. Canper Industrial Products Ltd.* (1988), 22 CPR (3d) 389, p. 406, conf. par 34 CPR (3d) 178.
[31] Décision du commissaire n° 1289, par. 67-68; Décision du commissaire n° 1279, p. 11, 14.
[32] Décision du commissaire n° 1297, par. 26, 44.
[33] Décision du commissaire n° 1289, par. 46.
[34] *Northern Electric Company Ltd. (*précité, note 26).
[35] *Paul Moore Co. Ltd. c. Commissaire aux brevets* (1979), 46 CPR (2d) 5, p. 10.
[36] *Northern Electric* (précité, note 26), p. 654; *Mobil Oil Corp c. Hercules Canada Inc.* (1994), 57 CPR (3d) 488, p. 498, 499, inf. pour d'autres motifs 63 CPR (3d) 473; Décision du commissaire n° 1173, p. 8.
[37] *Mobil Oil* (précité, note 36), p. 499.
[38] Décision du commissaire n° 1289, par. 41. Décision du commissaire n° 1333, par. 26.
[39] *Northern Electric* (précité, note 34), p. 654; *Curl-Master* (précité, note 28), p. 68-69.
[40] *Northern Electric* (précité, note 34), p. 654.

[41] Décision du commissaire n° 134, p. 5; Décision du commissaire n° 326, p. 9; Décision du commissaire n° 420, p. 1; Décision du commissaire n° 783, p. 4-5; Décision du commissaire n° 906, p. 10; Décision du commissaire n° 1148, p. 17; Décision du commissaire n° 1186, p. 5.
[42] *Burton Parsons* (précité, note 30), p. 108.
[43] *Farbwerke* (précité, note 25), p. 259.
[44] *Curl-Master* (précité, note 28), p. 68, 70-71; *Mobil Oil* (précité, note 36), p. 501; Décision du commissaire n° 1289, par. 21.
[45] *Curl-Master* (précité, note 28), p. 68, 70-71; *Mobil Oil* (précité, note 36), p. 501.
[46] *Curl Master* (précité, note 28), p. 70-71.
[47] Décision du commissaire n° 56, p. 7.
[48] *Northern Electric* (précité, note 34), p. 659.
[49] *Farbwerke* (précité, note 25), p. 254.
[50] Décision du commissaire n° 1093, p. 6-7; Décision du commissaire n° 1173, p. 3.
[51] *Herschkovitz* (précité, note 3), par. 24.
[52] *Northern Electric* (précité, note 34), p. 652-653; *Creations* (précité, note 30), p. 406.
[53] *Urea Casale S.A. c. Stamicarbon B.V.*, 2002 CAF 10, par. 22.
[54] *Farbwerke* (précité, note 25), p. 245-246.
[55] *Bayer Aktiengesellschaft c. Commissaire aux brevets* (1980), 53 CPR (2d) 70, p. 73.
[56] *Bayer* (précité, note 55), p. 74.
[57] *Dow Chemical Co. c. Canada (Procureur général)* 2007 CF 1236, par. 26-27; *Scannex Technologies c. Canada (Procureur général)* 2009 CF 1068, par. 30.
[58] *Bayer* (précité, note 55), p. 74.
[59] *Bayer* (précité, note 55), p. 73.

Chapitre 24
Taxes périodiques

24.01
Maintien des demandes de brevets en état – juin 2015

En vertu du paragraphe 27.1(1) de la *Loi sur les brevets* et du paragraphe 99(1) des *Règles sur les brevets*, un demandeur qui dépose une demande de brevet au Canada est tenu de payer les taxes réglementaires à l'égard des périodes réglementaires afin de maintenir la demande en état.

Les montants et les délais pour payer les taxes périodiques pour le maintien d'une demande en état sont listés à l'article 30 de l'annexe II des *Règles sur les brevets*.

Les demandes complémentaires comportent des taxes périodiques qui leur sont propres, distinctes de celles de la demande originale. En vertu des paragraphes 99(2) et 154(2) des *Règles sur les brevets*, les taxes périodiques seront calculées à partir de la date de dépôt de la demande de brevet originale et sont payables lors du dépôt de la demande complémentaire. Par exemple, si une demande complémentaire est déposée 40 mois après la demande originale, les taxes périodiques pour les deuxième et troisième années doivent être payées lors du dépôt de la demande complémentaire.

Les demandes déposées en vertu des dispositions du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) et entrant à la phase nationale au Canada comportent des taxes périodiques conformément à la partie VI de l'annexe II des *Règles sur les brevets*. Il est à noter que la date du dépôt international est la date sur laquelle est basée la grille de taxe périodique.

24.01.01
Dates d'échéance des taxes périodiques pour le maintien d'une demande en état

Afin de maintenir une demande de brevet déposée le ou après le 1er octobre 1989 en état, un demandeur doit payer des taxes périodiques pour chaque période d'un an à compter du deuxième anniversaire de la date de dépôt de la demande.

La taxe périodique pour le maintien d'une demande en état doit être payée avant le premier jour de la période d'un an couverte par la taxe. Par exemple, la taxe périodique

qui couvre la période d'un an se terminant au cinquième anniversaire de la date dépôt de la demande doit être payée au plus tard le jour du quatrième anniversaire de la date de dépôt.

Toute taxe pour le maintien d'une demande de brevet particulière en état peut être payée à l'avance.

Conformément aux articles 102 et 157 des *Règles sur les brevets*, les délais pour payer les taxes périodiques pour le maintien d'une demande en état ne peuvent être prorogés.

24.01.02
Retard et non-paiement des taxes périodiques pour le maintien d'une demande en état

Si la taxe périodique pour le maintien d'une demande de brevet en état n'est pas payée au plus tard à la date d'anniversaire de la demande, cela entraînera l'abandon de la demande en vertu du l'alinéa 73(1)(*c*) de la *Loi sur les brevets*. La demande, cependant, peut être rétablie s'il y a une requête claire de rétablissement et qu'un paiement est fait au cours de la période d'un an suivant la date d'échéance, accompagné de la taxe de rétablissement prescrite à l'article 7 de l'annexe II des *Règles sur les brevets*. Si la période d'un an pour le rétablissement est expirée avant le paiement de la taxe périodique et de la taxe de rétablissement ou avant qu'une demande de prorogation de la période de rétablissement ne soit faite (paragraphe 26(1) des *Règles sur les brevets*), la demande ne peut jamais être rétablie (voir le chapitre 20 de ce recueil).

24.01.03
Responsabilité du paiement des taxes périodiques pour le maintien des demandes en état

Le correspondant autorisé est la seule personne autorisée à payer les taxes périodiques pour le maintien des demandes de brevet en état.

Par courtoisie, le Bureau rappellera au correspondant autorisé l'échéance imminente du paiement de la première taxe périodique. Un avis de courtoisie unique sera posté environ trois mois avant le deuxième anniversaire de la date de dépôt de la demande.

Dans le cas d'une demande abandonnée, le Bureau enverra également un avis de courtoisie à l'inventeur non représenté (privé, qu'aucun agent de brevets n'a été nommé) à l'égard de l'expiration imminente de la période de rétablissement d'une demande abandonnée. Cet avis de courtoisie sera posté environ trois mois avant l'expiration de la période de rétablissement d'une demande abandonnée.

Il est toujours de la responsabilité du correspondant autorisé de s'assurer du paiement en temps opportun des taxes périodiques. Comme les avis sont envoyés au correspondant autorisé uniquement par courtoisie, des conséquences de non-paiement s'appliquent même si l'avis n'est pas envoyé.

24.02
Maintien des droits conférés par les brevets en état – juin 2015

En vertu du paragraphe 46(1) de la *Loi sur les brevets* et du paragraphe 100(1) des *Règles sur les brevets*, un titulaire de brevet doit payer des taxes réglementaires à l'égard des périodes réglementaires afin de maintenir les droits conférés par le brevet.

Les montants et les délais pour le paiement des taxes périodiques pour le maintien des droits conférés par un brevet en état sont listés aux articles 31 et 32 de l'annexe II des *Règles sur les brevets*.

Aucune taxe périodique pour le maintien des droits conférés par un brevet n'est exigible durant une période couverte par la taxe qui a été payée pour maintenir la demande en état.

Les taxes périodiques pour le maintien des droits conférés par des brevets redélivrés sont payées à l'égard des mêmes périodes et avant l'expiration des mêmes délais que pour le brevet original pour le restant de sa durée. Aucune taxe pour le maintien des droits conférés par un brevet redélivré n'est exigible pour la période à l'égard de laquelle a été payée une taxe pour le maintien des droits conférés par le brevet original en état ou pour le maintien de la demande du brevet original en état (paragraphes 101(2), 156(2) et 182(4) des *Règles sur les brevets*).

Conformément aux paragraphes 100(2), 155(2) et 182(2) des *Règles sur les brevets*, les taxes périodiques n'ont pas à être payées pour une demande de redélivrance d'un brevet. Cependant, le titulaire du brevet doit continuer de payer des taxes périodiques pour le maintien du brevet original qui fait l'objet de la demande de redélivrance en état.

24.02.01
Dates d'échéance des taxes périodiques pour le maintien des droits conférés par un brevet en état

Afin de maintenir les droits conférés par un brevet délivré sur la base d'une demande déposée le ou après le 1er octobre 1989, les taxes périodiques continueront d'être payables selon la même grille de paiement jusqu'au dernier paiement qui a lieu avant le dix-neuvième anniversaire de la date de dépôt.

Afin de maintenir les droits accordés par un brevet sur la base d'une demande déposée avant le 1er octobre 1989, un demandeur doit payer des taxes périodiques pour chaque période d'un an à compter du deuxième anniversaire de la date à laquelle le brevet a été délivré jusqu'au dernier paiement qui a lieu avant le seizième anniversaire de la délivrance.

Conformément aux articles 102 et 157 des *Règles sur les brevets*, le délai pour le paiement des taxes pour le maintien des droits conférés par les brevets en état ne peut être prorogé.

24.02.02
Retard et non-paiement des taxes périodiques pour le maintien des droits conférés par un brevet en état

Si la taxe périodique pour le maintien des droits conférés par un brevet en état n'est pas payée au plus tard à la date d'anniversaire du brevet, le brevet est maintenant considéré « sur le point d'être périmé ». Si la taxe périodique n'a pas été payée au plus tard un an après la date d'anniversaire, le brevet (paragraphes 100(1), 155(1) et 182(1) des *Règles sur les brevets*) ou le brevet redélivré (paragraphes 101(1), 156(1) et 182(3) des *Règles sur les brevets*) sera périmé.

Un brevet périmé ne peut être revalidé (voir le chapitre 20 de ce recueil). En vertu du paragraphe 46(2) de la *Loi sur les brevets*, un brevet est considéré comme périmé après l'expiration du délai prescrit aux articles 31 et 32 de l'annexe II des *Règles sur les brevets* pour le paiement des taxes périodiques.

24.02.03
Responsabilité en regard du paiement des taxes périodiques pour le maintien des droits conférés par des brevets en état

Suivant la délivrance d'un brevet, la taxe pour le maintien du brevet en état peut être payée par le titulaire du brevet, ou par toute autre personne agissant au nom du titulaire du brevet (par exemple le correspondant autorisé, le propriétaire, l'inventeur, le centre d'échange, etc.), qui habite au Canada ou non.

Si le titulaire du brevet est un inventeur non représenté (privé, qu'aucun agent de brevets n'a été nommé), le Bureau rappellera à l'inventeur non représenté la date imminente du paiement de la taxe périodique. Un avis de courtoisie sera posté environ six mois avant la date d'anniversaire, et un autre avis sera posté trois mois avant la date d'anniversaire, ou la date de délivrance du brevet s'il y a lieu.

Si le titulaire du brevet est canadien et un agent de brevets été nommé, le Bureau enverra un avis de courtoisie à l'agent et une copie au titulaire du brevet les informant que le brevet est « sur le point d'être périmé » pour non-paiement de la taxe périodique avant la date d'échéance.

Si le titulaire du brevet n'est pas canadien et un agent de brevets été nommé, le Bureau enverra l'avis de courtoisie au correspondant autorisé seulement.

Les avis sont envoyés uniquement par courtoisie et des conséquences de non-paiement s'appliquent même si l'avis n'est pas envoyé.

24.03
Renseignements relatifs aux taxes périodiques disponibles à partir de la Base de données sur les brevets canadiens – juin 2015

Les renseignements relatifs au paiement des taxes périodiques peuvent être consultés à partir de la page des états administratifs (sélectionner « Voir les états administratifs ») pour toutes les demandes et tous les brevets listés dans la Base de données sur les brevets canadiens.

Les renseignements concernant les taxes périodiques comprennent la date et le montant du dernier paiement reçu, la date et le montant du prochain paiement si le

demandeur ou le breveté est une petite entité et la date et le montant du prochain paiement si le demandeur ou le breveté est une générale entité.

Il convient de noter que la Base de données sur les brevets canadiens est à consulter à titre d'information seulement. En matière juridique, il est recommandé de consulter les documents pertinents du Bureau des brevets.

Chapitre 25
Tarif des taxes (en vigueur le 26 juillet 2004)

25.00 Introduction

Le présent chapitre traite des différentes taxes que le Bureau des brevets percevra à raison des services rendus à ses clients. Les dispositions de l'article 12(1)*e*), *f*) et *g*) de la *Loi sur les brevets* et de l'article 3 des *Règles sur les brevets* permettent l'imposition des taxes à raison des services rendus. Les taxes sont présentées à l'annexe II (article 3) des *Règles sur les brevets*.

Les sections suivantes présentent les taxes.

25.00.01 Dispositions transitoires (en vigueur le 1er janvier 2004)

Les taxes de maintien payées avant le 1er janvier 2004, sont payées conformément au tarif des taxes énumérées aux articles 30 à 32 de l'annexe II des *Règles sur les brevets* dans la version avant le 1er janvier 2004. Les taxes de maintien payées après le 1er janvier 2004 sont payées selon le tarif des taxes aux articles 30 à 32 de l'annexe II des *Règles sur les brevets* tel qu'en vigueur à compter du 1er janvier 2004 (article 24 des dispositions transitoires des *Règles modifiant les Règles sur les brevets* DORS 2003-208).

Pour une demande de brevet considérée comme abandonnée avant le 1er janvier 2004 pour non paiement d'une taxe réglementaire, la taxe qui doit être versée pour l'application de l'alinéa 73(3)*b*) de la *Loi sur les brevets* pour rétablir la demande est celle prévue à l'annexe II des *Règles sur les brevets* dans leur version à la date de l'abandon (article 25 des dispositions transitoires des *Règles modifiant les Règles sur les brevets* DORS 2003-208).

Pour une demande de brevet déposée le 1er octobre 1989 ou par la suite, lorsqu'un avis d'acceptation, conformément aux paragraphes 30(1) ou 30(5) des *Règles sur les brevets*, est expédié avant le 1er janvier 2004, la taxe finale qui doit être versée est celle prévue à l'alinéa 6*a*) de l'annexe II des *Règles sur les brevets* dans leur version antérieure au 1er janvier 2004 (article 26 des dispositions transitoires des *Règles modifiant les Règles sur les brevets* DORS 2003-208).

25.01 Partie I de l'Annexe II (Article 3) des *Règles sur les brevets* - Demandes

Article	Service pour lequel des taxes sont facturées ou seront facturées	Taxe
Article 1	Dépôt d'une demande conformément au paragraphe 27(2) de la *Loi sur les brevets* :	200 $ (petite entité) 400 $ (grande entité)
Article 2	Complètement d'une demande selon le paragraphe 94(1) ou évitement de la présomption d'abandon selon le paragraphe 148(1) des présentes règles	200 $
Article 3	Requête d'examen d'une demande selon le paragraphe 35(1) de la *Loi sur les brevets* :	
	a) dans le cas où la demande a fait l'objet d'une recherche internationale par le commissaire	100 $ (petite entité) 200 $ (grande entité)
	b) sauf dans les cas d'application de l'alinéa a)	400 $ (petite entité) 800 $ (grande entité)
Article 4	Demande de devancement de la date d'examen d'une demande, selon l'article 28 des présentes règles	500 $
Article 5	Dépôt d'une modification, selon le paragraphe 32(1) des présentes règles, après l'expédition d'un avis conformément aux paragraphes 30(1) ou (5) de celles-ci	400 $
Article 6	Taxe finale selon les paragraphes 30(1) ou (5) des présentes règles :	
	a) à l'égard des demandes déposées le 1er octobre 1989 ou par la suite :	
	i) taxe de base	150 $ (petite entité) 300 $ (grande entité)
	ii) pour chaque page du mémoire descriptif et des dessins en sus des 100 pages	6 $
	b) à l'égard des demandes déposées avant le 1er octobre 1989 :	
	i) taxe de base	350 $ (petite entité) 700 $ (grande entité)
	ii) plus, pour chaque page du mémoire descriptif et des dessins en sus de 100 pages	4 $
Article 7	Demande de rétablissement d'une demande abandonnée	200 $
Article 8	Demande de rétablissement d'une demande frappée de déchéance, aux termes du paragraphe 73(2) de la *Loi sur les brevets* dans sa version antérieure au 1er octobre 1989	200 $

25.02 Partie II de l'Annexe II (Article 3) des *Règles sur les brevets* - Demandes internationales

Article	Service pour lequel des taxes sont facturées ou seront facturées	Taxe
Article 9	Taxe de transmission, selon la règle 14 du Règlement d'exécution du PCT	300 $
Article 9.1	Taxe de recherche, selon la règle 16 du Règlement d'exécution du PCT	1 600 $
Article 9.2	Taxe additionnelle, selon la règle 40 du Règlement d'exécution du PCT	1 600 $
Article 9.3	Taxe d'examen préliminaire, selon la règle 58 du Règlement d'exécution du PCT	800 $
Article 9.4	Taxe additionnelle, selon la règle 68 du Règlement d'exécution du PCT	800 $
Article 10	Taxe nationale de base, selon l'alinéa 58(1)*c*) des présentes règles :	200 $ (petite entité) 400 $ (grande entité)
Article 11	Surtaxe pour paiement en souffrance, selon le paragraphe 58(3) des présentes règles	200 $

25.03 Partie III de l'Annexe II (Article 3) des *Règles sur les brevets* - Brevets

Article	Service pour lequel des taxes sont facturées ou seront facturées	Taxe
Article 12	Dépôt d'une demande de redélivrance d'un brevet selon l'article 47 de la *Loi sur les brevets*	1 600 $
Article 13	Renonciation à un brevet conformé-ment à l'article 48 de la *Loi sur les brevets* ou de la *Loi sur les brevets* dans sa version antérieure au 1er octobre 1989	100 $
Article 14	Requête de réexamen de toute revendication d'un brevet selon le paragraphe 48.1(1) de la *Loi sur les brevets*	1 000 $ (petite entité) 2 000 $ (grande entité)
Article 15	Requête d'enregistrement d'un jugement conformément à l'article 62 de la *Loi sur les brevets* ou de la *Loi sur les brevets* dans sa version antérieure au 1er octobre 1989	50 $
Article 16	Présentation d'une requête au commissaire selon le paragraphe 65(1) de la *Loi sur les brevets* :	
	a) pour le premier brevet visé par la demande	2 500$
	b) pour chaque brevet supplémentaire visé par la demande	250$
Article 17	Demande d'annonce dans la *Gazette du Bureau des brevets* d'une requête visée au paragraphe 65(1) de la *Loi sur les brevets*, conformément au paragraphe 68(2) de la *Loi sur les brevets*	200$
Article 18	Demande de publication dans la *Gazette du Bureau des brevets* d'un avis portant la liste des numéros des brevets qui peuvent faire l'objet d'une licence ou d'une vente, autre que celui qui paraît au moment de la délivrance du brevet, pour chaque numéro de brevet	20 $

25.04 Partie IV de l'Annexe II (Article 3) des *Règles sur les brevets* - Dispositions générales

Article	Service pour lequel des taxes sont facturées ou seront facturées	Taxe
Article 19	Demande de correction d'une erreur d'écriture, selon l'article 8 de la *Loi sur les brevets* ou de la *Loi sur les brevets* dans sa version antérieure au 1er octobre 1989	200 $
Article 20	Envoi d'un avis au commissaire faisant état d'un nouveau représentant, d'un changement d'adresse ou d'une nouvelle adresse exacte conformément au paragraphe 29(3) de la *Loi sur les brevets* ou de la Loi dans sa version antérieure au 1er octobre 1989	S.O. (abrogé)
Article 21	Demande d'enregistrement d'un document conformément aux articles 49 ou 50 de la *Loi sur les brevets* ou de la *Loi sur les brevets* dans sa version antérieure au 1er octobre 1989, ou aux articles 37, 38, 39 ou 42 des présentes règles, pour chaque brevet ou demande visé par le document	100 $
Article 22	Demande de prorogation de délai selon les articles 26 ou 27 des présentes règles	200 $
Article 22.1	Taxe pour paiement en souffrance, selon le paragraphe 3.1(1) des présentes règles	la plus élevée des sommes suivantes : 50 $ ou 50 % du montant de la taxe impayée

25.05 Partie V de l'Annexe II (Article 3) des *Règles sur les brevets* - Renseignements et copies

Article	Service pour lequel des taxes sont facturées ou seront facturées	Taxe
Article 23	Demande de renseignements sur une demande en instance visée à l'article 11 de la *Loi sur les brevets*	100 $
Article 24	Demande de renseignements pour savoir si un brevet a été délivré par suite d'une demande déposée au Canada et désignée par un numéro de série	20 $
Article 25	Demande d'une copie d'un document, la page a) si le demandeur fait la copie à l'aide de l'équipement du Bureau des brevets b) si le Bureau des brevets fait la copie	 0,50 $ 1 $
Article 25.1	Demande d'une copie d'un document sous forme électronique :	
	a) pour chaque demande	10 $
	b) pour chaque demande de brevet ou brevet visé par la demande	10 $
	c) dans le cas où le document doit être copié sur plus d'un support matériel, pour chaque support matériel additionnel	10 $
	d) pour chaque tranche de 10 méga-octets qui excède 7 méga-octets, l'excédant étant arrondi au multiple supérieur	10 $
Article 26	Demande d'une copie certifiée d'un document :	
	a) pour chaque certification	35 $
	b) pour chaque page	1 $
Article 26.1	Demande d'une copie certifiée sous forme électronique d'un document :	
	a) pour chaque certification	35 $
	b) pour chaque demande de brevet ou brevet visé par la demande	10 $
	c) pour chaque tranche de 10 méga-octets qui excède 7 méga-octets, l'excédant étant arrondi au multiple supérieur	10 $
Article 27	Demande d'information, auprès du Bureau des brevets, portant sur l'état d'une demande de brevet ou d'un brevet, pour chaque demande ou brevet Pour chaque exemplaire d'un brevet canadien portant un numéro de série 1 à 445 930	15 $ S.O. (abrogé, inclus dans l'article 25)
Article 28	Demande de copie d'un ruban magnétique	50 $
Article 29	Demande de transcription d'un ruban magnétique, la page de transcription	50 $

25.06 Partie VI de l'Annexe II (Article 3) des *Règles sur les brevets* - Taxes pour le maintien en état

Article	Service pour lequel des taxes sont facturées ou seront facturées	Taxe
Article 30	Maintien en état d'une demande déposée le 1er octobre 1989 ou par la suite, selon les articles 99 et 154 des présentes règles	Grande entité Ans 2 à 4 : 100 $ Ans 5 à 9 : 200 $ Ans 10 à 14 : 250 $ Ans 15 à 19 : 450 $ Petite entité : 50 % de la taxe applicable aux grandes entités
Article 31	Maintien en état des droits conférés par un brevet délivré au titre d'une demande déposée le 1er octobre 1989 ou après, selon les articles 100, 101, 155 et 156 des présentes règles	Grande entité Ans 2 à 4 : 100 $ Ans 5 à 9 : 200 $ Ans 10 à 14 : 250 $ Ans 15 à 19 : 450 $ Petite entité : 50 % de la taxe applicable aux grandes entités Taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance - Grande entité : Ans 2 à 4 : 300 $ Ans 5 à 9 : 400 $ Ans 10 à 14 : 450 $ Ans 15 à 19 : 650 $ Petite entité : 50 % de la taxe de maintien applicable aux grandes entités plus 200 $ pour paiement en souffrance
Article 32	Maintien en état des droits conférés par un brevet délivré le 1er octobre 1989 ou après au titre d'une demande déposée avant cette date, selon les paragraphes 182(1) et (3) des présentes règles	Grande entité Ans 2 à 4 : 100 $ Ans 5 à 9 : 200 $ Ans 10 à 14 : 250 $ Ans 15 à 19 : 450 $ Petite entité : 50 % de la taxe applicable aux grandes entités taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance-grande entité Ans 2 à 4 : 300 $ Ans 5 à 9 : 400 $ Ans 10 à 14 : 450 $ Ans 15 à 19 : 650 $ Petite entité : 50 % de la taxe de maintien applicable aux grandes entités plus 200 $ pour paiement en souffrance

25.07 Partie VII de l'Annexe II (Article 3) des *Règles sur les brevets* - Agents de brevets

Article	Service pour lequel des taxes sont facturées ou seront facturées	Taxe
Article 33	Demande d'inscription au registre des agents de brevets conformément à l'article 15 des présentes règles	350 $
Article 34	Envoi d'un avis au commissaire, conformément au paragraphe 14(2) des présentes règles, par une personne qui entend se présenter à tout ou partie de l'examen de compétence, par épreuve	200 $ l'examen, jusqu'à concurrence de quatre examens
Article 35	Maintien de l'inscription du nom d'un agent de brevets dans le registre des agents de brevets, selon l'alinéa 16(1)*a*) des présentes règles	350 $
Article 36	Présentation au commissaire d'une demande de réinscription au registre des agents de brevets, selon l'article 17 des présentes règles	200 $